

Die Rechtsstellung des Doppelerfinders

von

Wolf-Dieter Kirchner

aus

Marktredwitz/Ofr.

1969 № 359



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Die Rechtsstellung des Doppelerfinders

Inaugural-Dissertation
der Juristischen Fakultät
der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

vorgelegt
von
Wolf-Dieter Kirchner
aus
Marktredwitz/Ofr.

Die Rechtsstellung des Doppelverwandten

Institut für Rechtswissenschaften
der Universität Bonn
der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät
Vortrag



Referent: Professor Dr. Heinrich Hubmann
Tag der mündlichen Prüfung: 31. 7. 1969

I n h a l t

Die Rechtsstellung des Doppelerfinders

Einleitung:

- § 1. Die Doppelerfindung als aktuelles Problem
der gegenwärtigen technischen Zeitepoche

1. Kap.: Die Doppelerfindung als Phänomen und ihre Definition:

- § 2. Die Doppelerfindung als Phänomen

- I. Der Doppelerfinder im Gegensatz zum
"Doppelurheber"
- II. Der Stand der Technik und die Doppelerfindung

- § 3. Der Begriff der Doppelerfindung

- I. Voraussetzungen einer Doppelerfindung
- II. Neuheit und Doppelerfindung
- III. Ausgangsfälle der theoretischen Erörterung der Rechtsstellung der Doppelerfinder
- IV. Doppelschutz für einen Erfinder und Doppelerfindung

- § 4. Die Identität von Erfindungen

- I. Das Problem der Identität im allgemeinen
- II. Die Identität im einzelnen
- III. Ergebnis

2. Kap.: Die Rechtsstellung des Doppelerfinders im
Stadium vor Anmeldung der Erfindung zum
Patent oder Gebrauchsmuster:

§ 5. Rechtliche Folgen des Erfindungsaktes

I. Der Erfindungsbesitz des Doppelerfinders

II. Das Erfinderrecht als Folge des Erfindungs-
aktes des Doppelerfinders

1. Das Erfinderrecht in den bisherigen Lehr-
meinungen
2. Das deutsche Erfinderrecht im Vergleich
zum amerikanischen Erfinderprinzip
3. Erfinderrecht und Persönlichkeit
4. Der Schutzgegenstand des Erfinderrechts,
Idee - Gedanke
5. Sonstige Theorien zum Erfinderrecht und
das Erfinderrecht des Doppelerfinders

§ 6. Erfinderrecht des Doppelerfinders bei offen-
kundiger Vorbenutzung oder Veröffentlichung
der Erfindung durch den anderen Doppelerfinder

§ 7. Die Rechtsstellung des Doppelerfinders im Ver-
hältnis zum anderen Doppelerfinder und zur Außen-
welt

I. Die Beziehung der Doppelerfinder unterein-
ander

1. BGB-Gesellschaft
2. BGB-Gemeinschaft nach §§ 741 ff

II. Der Besitzschutz des Doppelerfinders

III. Der persönlichkeitsrechtliche Schutz des
Doppelerfinders

1. Der Anspruch auf Anerkennung der Erfinderehre
2. Das Selbstbestimmungsrecht des Doppelerfinders mit seinen Schranken
3. Ausschließliche Benutzungsbefugnis des Doppelerfinders

IV. Die Rechtsstellung des Doppelerfinders auf Grund des verwertungsrechtlichen Teils des Erfinderrechts

1. Die Nutzung der Erfindung
2. Das Recht des Doppelerfinders auf das Patent
3. Der Schutz des Rechtes auf das Patent

§ 8. Das Erfinderrecht des Doppelerfinders im Rechtsverkehr im Stadium vor Anmeldung der Erfindung zum Patent oder Gebrauchsmuster

A) Der Übergang auf andere

- I. Der Verkauf des Erfinderrechts durch einen Doppelerfinder
- II. Der Verkauf der Erfindung als Geheimverfahren

B) Die sonstige Verwertung des Erfinderrechts

- I. Die Lizenz am Erfinderrecht des Doppelerfinders
- II. Die Belastung des Erfinderrechts des Doppelerfinders

C) Das Erfinderrecht des Doppelerfinders in der Zwangsvollstreckung und im Konkurs

3. Kap.: Die Rechtsstellung des Doppelerfinders
nach Anmeldung der Erfindung zum Patent
oder Gebrauchsmuster im Stadium bis zur
Bekanntmachung der Anmeldung

§ 9. Das Anmeldeprinzip unter Doppelerfindern

I. Das Anmeldeprioritätsprinzip des deutschen Rechts

II. Rechtfertigung des deutschen Anmeldeprinzips unter Doppelerfindern

§ 10. Die Auswirkung der Anmeldung auf die Rechtsstellung des anmeldenden Doppelerfinders

§ 11. Die Rechtsstellung des nicht anmeldenden Doppelerfinders nach der Anmeldung

I. Auswirkungen auf den persönlichkeitsrechtlichen Teil des Erfinderrechts

II. Auswirkungen auf den verwertungsrechtlichen Teil des Erfinderrechts

§ 12. Einstweiliger Rechtsschutz für den anmeldenden Doppelerfinder gegenüber dem anderen Doppelerfinder

I. Verbotungsrecht (§§ 6, 10 Abs. 1 S. 1 PatG) gegenüber dem anderen Doppelerfinder

II. Einstweiliger Schutz nach Offenlegung der Akten, § 24 Abs. 5 PatG

§ 13. Das Erfinderrecht des Doppelerfinders im angenommenen Stadium im Rechtsverkehr

- I. Das Erfinderrecht des Nichtanmelders
- II. Das Erfinderrecht des Anmelders

§ 14. Die gemeinsame Anmeldung der Erfindung durch zwei Doppelerfinder

- I. Entstehung einer Bruchteilsgemeinschaft oder Gesellschaft
- II. Privilegierung des § 2 S. 2 PatG für beide Doppelerfinder

§ 15. Sonderproblem der gleichzeitigen Anmeldung durch Doppelerfinder

- I. Fälle einer gleichzeitigen Anmeldung
- II. Lösungsmöglichkeiten
- III. Ergebnis

4. Kap.: Die Rechtsstellung des Doppelerfinders nach Bekanntmachung der Anmeldung

§ 16. Die Wirkung der Bekanntmachung

- I. Auswirkungen der Bekanntmachung auf die Rechtsstellung des anmeldenden Doppelerfinders
- II. Auswirkung der Bekanntmachung auf die Rechtsstellung des nicht anmeldenden Doppelerfinders

§ 17. Das Verhältnis der Doppelerfinder untereinander nach der Bekanntmachung

- I. Das Verbotungsrecht des Anmelders, § 30 Abs. 1 S. 2 PatG
- II. Das Vorbenutzungsrecht des anderen Doppelerfinders

- § 18. Reform der Voraussetzungen für ein Vorbenutzungsrecht des Doppelerfinders
- I. Argumente für eine Reform des Vorbenutzungsrechts zugunsten des Doppelerfinders
 - II. Argumente gegen eine Reform des Vorbenutzungsrechts zugunsten des Doppelerfinders
 - III. Ergebnis
- § 19. Die Durchsetzung des Vorbenutzungsrechts gegenüber dem patentsuchenden Doppelerfinder
- I. Kollision von Patentschutz und Vorbenutzungsrecht
 - II. Änderung der gewerblichen Nutzungsart durch den vorbenutzenden Doppelerfinder
 - III. Rechtsbehelfe zur Durchsetzung des Vorbenutzungsrechts gegenüber dem patentgeschützten Doppelerfinder
- § 20. Das Vorbenutzungsrecht des Doppelerfinders im Verhältnis zu Dritten
- I. Der Schutz gegenüber Dritten
 - II. Das Vorbenutzungsrecht des Doppelerfinders im Rechtsverkehr
- § 21. Erlöschensgründe für das Vorbenutzungsrecht des Doppelerfinders
- I. Der Ablauf des Patentschutzes
 - II. Sonstige Erlöschensgründe
- § 22. Auswirkung der Nichterteilung des Patentess nach der Bekanntmachung auf die Rechtsstellung des Doppelerfinders

I. Folgen des Wegfalls der Priorität

II. Neuheitsschädlichkeit der Bekanntmachung

5. Kap.: Die Rechtsstellung des Doppelerfinders nach
der Patenterteilung

§ 23. Die Rechtsstellung des Patent- oder Gebrauchsmusterinhabers im Verhältnis zum anderen Doppelerfinder

I. Allgemeines

II. Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche

§ 24. Die Rechtsstellung des Doppelerfinders in diesem Stadium

I. Untergang des vermögensrechtlichen Teils
des Erfinderrechts

II. Wiederaufleben des Anspruchs auf das Patent

6. Kap.: Kollision von mehreren identischen Patenten
oder identischer Patente und Gebrauchsmuster
zweier Doppelerfinder

§ 25. Erneute Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung für den prioritätsjüngeren Doppelerfinder

I. Erneute Patenterteilung

II. Erneute Gebrauchsmustererteilung für den
prioritätsjüngeren Doppelerfinder

§ 26. Die Kollision von Patent- und Gebrauchsmusterrechten zweier Doppelerfinder

I. Älteres Patent und jüngeres Gebrauchsmuster

II. Älteres Gebrauchsmuster und jüngeres Patent

7. Kap.: Das Sonderproblem der Arbeitnehmerdoppelerfindung

§ 27. Verschiedene Fälle der Arbeitnehmerdoppelerfindung und ihre rechtliche Behandlung

I. Allgemeines

II. Fallvarianten von Arbeitnehmerdoppelerfindungen

III. Die rechtliche Behandlung der Varianten

Zusammenfassung

Abkürzungsverzeichnis

a. A.	anderer Ansicht
aaO	am angegebenen Ort
Abs.	Absatz
Anm.	Anmerkung
AcP	Archiv für die civilistische Praxis
Aufl.	Auflage
Bayr. VGH	Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
BB	Der Betriebs-Berater
Bd.	Band
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BGH	Bundesgerichtshof
BGHSt	Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
Bl.	Blatt für Patent-, Muster und Zeichen- wesen
BPatGer	Bundespatentgericht
BPatGerE	Entscheidungen des Bundespatentge- richts
DAS	Deutsche Auslegeschriften
ders.	derselbe
Diss.	Dissertation
DPA	Deutsches Patentamt
f	und die folgende Seite
ff	und die folgenden Seiten
GebrMG	Gebrauchsmustergesetz
GG	Bonner Grundgesetz
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheber- recht
GRUR IT	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheber- recht, Internationaler Teil

GRUR AIT	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Auslands- und internationaler Teil
h. M.	herrschende Meinung
Iher. Jb.	Iherings Jahrbücher für die Dogmatik des bürgerlichen Rechts
JR	Juristische Rundschau
JW	Juristische Wochenschrift
JZ	Juristenzeitung
Kap.	Kapitel
KO	Konkursordnung
LG	Landgericht
LM	Das Nachschlagewerk des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen, herausgegeben von Lindenmaier und Möhring
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
MuW	Markenschutz und Wettbewerb
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
o. J.	ohne Jahresangabe
OLG	Oberlandesgericht
PA	Patentamt
PatG	Patentgesetz
RG	Reichsgericht
RGBL.	Reichsgesetzblatt
RGSt	Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen
RGZ	Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
RGRK	Reichsgerichtsrate-Kommentar
RPA	Reichspatentamt
StGB	Strafgesetzbuch
Ufita	Archiv für Urheber-, Film-, Funk und Theaterrecht

UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
ZPO	Zivilprozeßordnung
ZZP	Zeitschrift für Zivilprozeß

Literaturverzeichnis

- | | |
|---------------------|--|
| Aders, Karl | Kann eine nichterfinderische Ausgestaltung des Gegenstandes eines nicht veröffentlichten Patentbes durch ein prioritäts-jüngeres Patent unter Schutz gestellt werden? GRUR 1955, 224 |
| Allfeld, Philipp | Grundriß des gewerblichen Rechtsschutzes, Leipzig 1910 |
| ders. | Kommentar zu den Reichsgesetzen über das gewerbliche Urheberrecht, München 1904 |
| Althammer | Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes und weiterer Gesetze, 2. Teil, GRUR 1967, 441 |
| Benkard, Georg | Patentgesetz, Gebrauchsmuster-gesetz, 5. Aufl., München 1969 |
| ders. | Persönlichkeitsrecht und Erfindungsschutz, GRUR 1950, 481 |
| Bernhardt, Wolfgang | Lehrbuch des deutschen Patentrechts, 2. Aufl., München und Berlin 1963 |
| ders. | Der Rechtscharakter des Deutschen Patentamtes, NJW 1958, 1851 |
| Blum - Pedrazzini | Das schweizerische Patentrecht, Kommentar, Bern 1957 ff |
| Böcker, Joachim | Das Problem des älteren Rechts im künftigen europäischen Patentrecht, GRUR AIT 1963, 341 |

Bruch, Bernhard	Das Vermögensrecht des Erfinders an der unangemeldeten Erfindung und der Erfindungsbesitz, Diss. Münster 1933
Bruchhausen, Karl	Das Vorbenutzungsrecht gegenüber einem europäischen Patent, GRUR AIT 1964, 405
Bucher, Josef	Gebrauchsmuster und abhängiges Patent nach § 6 GMG, GRUR 1940, 73
Buß, Felix	Bemerkungen zum neuen Patentgesetz, GRUR 1936, 833
Busse, Rudolf	Patentgesetz und Gebrauchsmuster-gesetz, 3. Aufl., Berlin 1964
Bussmann-Pietzcker-Kleine	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 3. Aufl., Berlin 1962
Damme	Der Schutz technischer Erfindungen als Erscheinungsform moderner Volkswirtschaft, Berlin 1910
Damme - Lutter	Das deutsche Patentrecht, 3. Aufl., Berlin 1925
Dernburg, Heinrich	Das bürgerliche Recht des deutschen Reichs und Preußens, Bd. 6, Halle 1910
Dessauer, Friedrich	Streit um die Technik, Frankfurt a. M. 1956
Dörner	Zum Beweis der firmeninternen Priorität bei Prioritätsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmer-erfindern, die demselben Unternehmen angehören, GRUR 1962, 169

- Dunkhase, W. Das Erfinderrecht nach dem Patentgesetz, Berlin 1915
- ders. Die Neuheit der Erfindung nach Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Berlin und Leipzig 1913
- ders. Die patentfähige Erfindung und das Erfinderrecht, 2. Aufl., Berlin und Leipzig 1913
- ders. Die Entnahmepriorität, MuW 26, 374
- Eisler, Rudolf Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Bd. I, Berlin 1927
- Elster, Alexander Urheber- und Erfinder-, Warenzeichen- und Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Berlin und Leipzig 1928
- Engländer Zur Theorie des Patentrechts, Iher. Jb. 71, 1
- Enneccerus - Nipperdey Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 15. Aufl., Bd. I, 1. u. 2. Halbband, Tübingen 1959
- Esser, Josef Schuldrecht, Allgemeiner und besonderer Teil, 2. Aufl., Karlsruhe 1960
- Fabian, Alfred Der Schutz des Rechtes aus der Erfindung vor der Anmeldung zum Patent, Diss. Breslau 1933
- Feller, Bruno Die Rechte aus der Erfindung, Diss. München 1938

- | | |
|--------------------------|--|
| Gareis, Carl | Das deutsche Patentgesetz vom
25. 5. 1877, Berlin 1877 |
| von Gierke, Otto | Deutsches Privatrecht, Bd. I, II,
Leipzig 1905 |
| Gieseke, L. | Die geschichtliche Entwicklung
des deutschen Urheberrechts,
Göttingen 1957 |
| Häberlein, Georg Wilhelm | Erfinderrecht und Volkswirtschaft,
Berlin 1913 |
| Hamburger, Walter | Können Weiterbenutzungsrechte
aus Benützungshandlungen Drit-
ter im Intervall zwischen An-
meldung und Bekanntmachung ent-
stehen? GRUR 1961, 1 |
| Hartmann, Nicoletti | Ästhetik, Berlin 1953 |
| Heine, H.-G. | Die Behandlung etwa gleichzei-
tiger, jedoch unabhängig von-
einander entstandener Erfindun-
gen von Arbeitnehmern des glei-
chen Betriebes, unveröffent-
lichtes Gutachten, 1952 |
| Heine - Rebitzki | Arbeitnehmererfindungen, 3. Aufl.,
Neuwied und Berlin 1966 |
| Heydt, Ludwig | Erfinder und Erfindungsbesitzer
im Patentgesetz vom 5. Mai 1936,
GRUR 1936, 470 |
| Heymann, Ernst | Der Erfinder im neuen deutschen
Patentrecht, in: Das Recht des
schöpferischen Menschen, Fest-
schrift der Akademie für Deut-
sches Recht, Berlin, 1936, S. 99 |

Hirsch, Ernst	Das Recht aus der Erfindung, Berlin 1930
Hoppe	Die gesamte Logik, Paderborn 1868
Hubmann, Heinrich	Das Recht des schöpferischen Geistes, Berlin 1954
ders.	Das Persönlichkeitsrecht, 2. Aufl., Köln, Graz 1967
ders.	Gewerblicher Rechtsschutz, 2. Aufl., München und Berlin 1969
ders.	Urheber- und Verlagsrecht, 2. Aufl., München und Berlin 1966
ders.	Die Zwangsvollstreckung in Persönlichkeits- und Immate- rialgüterrechte, Sonderdruck aus der Festschrift für H. Lehmann, 1956, 812
ders.	Besprechung: Alois Troller, Immaterialgüterrecht, GRUR AIT 1960, 79
Hübner, Adalbert	Lizenzverträge und Struktur des Erfinderrechts, GRUR 1937, 902
ders.	Die Rechtsnot des Erfinders in der Gegenwart, GRUR 1948, 229
Hueck, Alfred	Der Treuegedanke im modernen Privatrecht, München 1947
ders.	Unkörperliche Geschäftswerte, Diss. Münster 1913
Hüni, A.	Das ältere Recht in neuer Sicht, GRUR 1962, 217

Isay, Hermann	Patentgesetz und Gesetz, betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern, 1. Aufl., Berlin 1903, 6. Aufl., Berlin 1932
Isay, Rudolf	Das Recht am Unternehmen, Berlin 1910
Jäger - Lent	Konkursordnung, 8. Aufl., Bd. I, Berlin 1958
Kändler	Der staatliche Erfindungsschutz im Lichte moderner Nationalökonomie, Berlin 1914
Kirchner, Ernst	Sind die Bekanntmachungsunterlagen (§ 30 Abs. 3 PatG) als öffentliche Druckschriften (§ 2 PatG) zu bewerten? GRUR 1952, 117
Kisch, Wilhelm	Handbuch des deutschen Patentrechts, Mannheim, Berlin, Leipzig 1923
Klauer - Möhring	Patentgesetz, Berlin 1937
Klostermann, R.	Das Patentgesetz für das Deutsche Reich, Berlin 1877
Köhler, Josef	Das Autorrecht, Jena 1880
ders.	Handbuch des Deutschen Patentrechts, Mannheim 1900
ders.	Lehrbuch des Patentrechts, Mannheim und Leipzig 1908
ders.	Die Idee des geistigen Eigentums, Arch. Ziv. Prax. Bd. 82, 141

Krieger, Albrecht	§ 24 Abs. 5 des Patentgesetzes - Eine Erwiderung, GRUR 1968, 226
Laband, Paul	Das Staatsrecht des deutschen Reiches, Bd. III, 4. Aufl., Tübingen und Leipzig 1901
Lampert, Wilhelm	Zur Frage einer Änderung von § 7 Abs. 1 PatG im Rahmen der großen Patentreform, GRUR 1967, 221
Lang, Werner	Persönlichkeitsrecht und -schutz des Erfinders, Diss. Hamburg 1953
Larenz, Karl	Lehrbuch des Schuldrechts, 1. Bd., Allgemeiner Teil, 8. Aufl., München und Berlin 1967
Lindenmaier, Fritz	Erfindungshöhe, Mitt. 1959, 121
ders.	Die Vereinheitlichung des materiellen europäischen Patentrechts, GRUR 1942, 485
ders.	Zum Begriff der technischen Erfindung, GRUR 1953, 12
ders.	Lettre d'Allemagne, Propriété Industrielle 1947, 237
Lindenmaier - Krausse - Katluhn	Das Patentgesetz, 4. Aufl., Köln und Berlin 1958 (zitiert: Lindenmaier)
Löscher, Otto	Das neue Patentrecht, BB 1967, 1053
Lüdecke, Wolfgang	Erfindungsgemeinschaften, Berlin 1962

- ders. Die erfinderrechtliche Vindikation (§ 5 PatG) und erteilte Lizenzen, GRUR 66, 1
- ders. Die irrtümliche Annahme eines Vorbenutzungsrechts, Mitt. 59, 238
- Lüdecke - Fischer Lizenzverträge, Weinheim 1957
- Machlup, Fritz Die wirtschaftlichen Grundlagen des Patentrechts, Sonderveröffentlichung aus GRUR AIT 1961, Heft 8, 9, 10, 11, Weinheim, Bergstr. 1962
- Maus, Wilhelm Handbuch des Arbeitsrechts, Teil IV, Frankfurt a. M., o. J.
- Mediger, Harald Auswirkungen der Patentvernichtung, GRUR 1968, 564
- ders. Die neue Erfindung, GRUR 1941, 390
- ders. Die Rückwirkung des jüngeren Schutzrechtes auf das ältere Recht, GRUR 1943, 266
- Moureaux - Weisman Manuel des Brevets d'Invention, 1960
- Natorb, P. Platons Ideenlehre, 2. Aufl., Leipzig 1921
- Neumann - Nipperdey - Scheuner Die Grundrechte, Handbuch, Bd. II, Berlin 1954
- Nikisch, Arthur Arbeitsrecht, 3. Aufl., Bd. I, Tübingen 1961
- Oelenheinz Das Recht der Erfindung, Mannheim, o. J.

- Ohl, Albert Die Vorbenutzung einer Doppel-
erfindung als Voraussetzung des
Vorbenutzungsrechts im künfti-
gen deutschen und europäischen
Patentrecht, GRUR IT 1968, 33
- Osterrieth, Albert Lehrbuch des gewerblichen Rechts-
schutzes, Leipzig 1908
- Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, 27. Aufl.,
München und Berlin 1968
- Pietzcker, Eduard Patentgesetz und Gebrauchsmu-
sterschutzgesetz, Kommentar,
Bd. I, Berlin und Leipzig 1929
- Pinzger Zwangsvollstreckung in das Er-
finderrecht, ZZP 60, 415
- Radbruch, Gustav Rechtsphilosophie, 6. Aufl.,
Stuttgart 1963
- Raff, Hans Erfindungsbesitz und Erfindungs-
vorbenutzung in vergleichender
Darstellung, Diss. Erlangen 1932
- Rasch - Westrick Wettbewerbsbeschränkungen, Kar-
tell - und Monopolrecht, 3. Aufl.,
Herne - Berlin 1966
- Redies, F. Zum Recht des Angestellten-erfin-
der, GRUR 1937, 410
- Reichel, Wilhelm Die Erfindernennung bei mehreren
voneinander unabhängigen Ge-
folgshaftserfindern, GRUR 1943,
10
- Reichsgerichtsräte Kommentar zum Bürgerlichen Ge-
setzbuch, 11. Aufl., Bd. II,
1. Teil, Berlin 1959, 2. Teil,
Berlin 1960

- | | |
|---------------------------------|--|
| Reimer, Eduard | Patentgesetz und Gebrauchsmuster-
gesetz, 3. Aufl., Köln, Berlin,
Bonn, München 1968 |
| ders. | Äquivalenz, Erfindungsgegen-
stand, allgemeiner Erfindungs-
gedanke in Theorie und Praxis,
GRUR 1956, 387 |
| ders. | Der Neuheitsbegriff im deut-
schen Patentrecht, GRUR AIT
1953, 18 |
| Reimer - Schade - Schip-
pel | Das Recht der Arbeitnehmererfin-
dungen, 4. Aufl., Berlin 1964 |
| Reitzenbaum - Leander | Die Rechtsprechung in Patent-
sachen, Bd. I, II, Berlin 1913 |
| Riemschneider - Barth | Die Gefolgschaftserfindung,
Berlin 1944 |
| Riezler, Erwin | Deutsches Urheber- und Erfinder-
recht, München und Berlin 1909 |
| Robolski, H. | Theorie und Praxis des deut-
schen Patentrechts, Berlin 1890 |
| Röpke, Otto | Der Arbeitnehmer als Erfinder -
Seine Rechte und Pflichten,
Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz
1966 |
| Rosenthal, J. | Das deutsche Patentgesetz, Er-
langen 1881 |
| Sauer, Wilhelm | Juristische Methodenlehre,
Stuttgart 1940 |
| Schade, Hans | Aus der bisherigen Praxis der
Schiedsstelle für Arbeitnehmer-
erfindungen in München, Mitt.
1959, 253 |

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Schanze, Oscar | Die Erfinderehre und ihr rechtlicher Schutz, Sammlung industrierechtlicher Abhandlungen, Bd. II, 3. Heft, Berlin und Leipzig 1906 |
| ders. | Die Kollision der Patente, Sammlung industrierechtlicher Abhandlungen, Bd. II, Heft 4, Berlin und Leipzig 1907 |
| ders. | Patentrechtliche Untersuchungen, Jena 1901 |
| Schischkoff, Georgi | Philosophisches Wörterbuch, 16. Aufl., Stuttgart 1961 |
| Schmidt - Ernsthausen | Das neue Erfinderprinzip, Sein Einfluß auf Wissenschaft und Praxis, MuW 1936, 78 |
| Schnorr von Carolsfeld,
Ludwig | Arbeitsrecht, 2. Aufl., Göttingen 1954 |
| Schramm, Carl | Grundlagenforschung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts, Berlin - Köln. 1954 |
| ders. | Die schöpferische Leistung, Berlin 1957 |
| ders. | Der Schutz des Ideenanregers, Ufita Bd. 30, 129 |
| Schubert | Die Rechtsgrundlage für die auf die Identität gestützte Nichtigkeitsklage, GRUR 1942, 6 |
| Schuster | Die Bewertung der Vorpatente, GRUR 1934, 211 |

ders.	Rechtslehre und Rechtsprechung betreffend das Vorpatent, GRUR 1957, 401
Seligsohn, Arnold	Patentgesetz und Gesetz, be- treffend den Schutz von Gebrauchs- mustern, 7. Aufl., Berlin und Leipzig 1932
Seligsohn, Julius L.	Geheimnis und Erfindungsbesitz, Berlin und Leipzig 1921
Sievers, Heinrich	Offizialmaxime im deutschen Patentwesen, Mitt. 1959, 69
Soergel - Siebert	Bürgerliches Gesetzbuch, Bd. II, Schuldrecht, Teil 1, 10. Aufl., Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1967, 9. Aufl., Bd. II, Stutt- gart 1962
Spengler, Albrecht	Ist das Verschuldensprinzip nicht mehr zeitgemäß? GRUR 1958, 212
ders.	Gesetzesüberschneidungen im ge- werblichen Rechtsschutz, GRUR 1950, 545
Staudinger	Kommentar zum Bürgerlichen Ge- setzbuch, Bd. II, 11. Aufl., 2. Teil, Berlin 1955, 3. Teil, Berlin 1958
Stein - Jonas	Kommentar zur Zivilprozeßord- nung, Bd. II, 17. Aufl., Tübin- gen 1956
Stern - Oppenheimer	Kommentar zum Patentgesetz, Stuttgart 1919

- | | |
|---------------------|--|
| Tetzner, Heinrich | Kommentar zum Patentgesetz und zur Gebrauchsmustergesetz, 2. Aufl., Nürnberg und Düsseldorf 1951 |
| ders. | Gläubigerzugriff in Erfinderrechte und Patentanmeldungen, JR 1951, 166 |
| Troller, Alois | Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. Aufl., Basel und Stuttgart 1968, Bd. II, 2. Aufl., Basel und Stuttgart 1962 |
| Trouet, Klaus | Die Äquivalenz im deutschen Patentrecht, Diss. Göttingen 1963 |
| Trüstedt, Wilhelm | Die Behandlung prioritätsgleicher Anmeldungen und Schutzrechte gleichen Inhalts, GRUR 1967, 2 |
| ders. | Das Verbot doppelter Patentierung, GRUR 1957, 176 |
| Ulmer, Eugen | Aus dem Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht - Rechtsfragen der Nachkriegszeit, GRUR 1951, 355 |
| Vocke, Wilfried | Das Persönlichkeitsrecht des Erfinders unter besonderer Berücksichtigung der Erfindung ohne Schutzrecht, Diss. Tübingen 1965 |
| Vollmer, Bernhard | Arbeitnehmererfindungsgesetz, München und Berlin 1958 |
| Walchshöfer, Alfred | Der Besitz im gewerblichen Rechtsschutz, Diss. Erlangen-Nürnberg 1962 |
| Weidlich - Blum | Das schweizerische Patentrecht, Teil 1 u. 2, Bern 1934/36 |

- | | |
|--------------------|--|
| Weller, Gerhard | § 24 Abs.'5 Patentgesetz, GRUR
1968, 85 |
| von der Werth | Der Schutz von Erfindungen auf
Grund des § 1 UWG, GRUR 1948,
175 |
| Westermann | Person und Persönlichkeit als
Wert im Zivilrecht, Köln und
Opladen 1957 |
| Wunderlich, Detlev | Die gemeinschaftliche Erfindung,
München, Köln, Berlin, Bonn 1962 |
| Zeller, Oscar | Erfindervertragsrecht, Köln -
Berlin 1953 |
| ders. | Die widerrechtliche Entnahme von
Erfindungen, ihre Folgen und de-
ren Beseitigung im deutschen und
österreichischen Recht, Berlin
1927 |
| ders. | Gebrauchsmusterrecht, 2. Aufl.,
Köln - Berlin 1952 |
| ders. | Die Doppelerfindung im neuen
Patentrecht, GRUR 1938, 383 |
| ders. | Einzelfragen des neuen Erfinder-
rechts unter dem Gesichtspunkt
neuerer Rechtsentwicklung, GRUR
1937, 5 |
| Ziegenfuß - Jung | Philosophenlexikon, Bd. II, Ber-
lin 1950 |
| Zschuncke, Heinz | Das Geheimpatentverfahren, Mitt.
1960, 219 |

Die Rechtsstellung des Doppelerfinders

Einleitung

§ 1. Die Doppelerfindung als aktuelles Problem der gegenwärtigen technischen Zeitepoche:

Mit der immer schneller voranschreitenden Technisierung und Automatisierung unserer Zeit rückt für den Erfinder der Erfindungsschutz mehr denn je in den Mittelpunkt seiner Interessen. Die heutigen wissenschaftlichen Abhandlungen auf dem Gebiet des Patent- und Gebrauchsmusterrechts befassen sich deshalb vor allem mit dem Erfinder, der über das Vorstadium des Patentschutzes - das allgemeine Erfinderrecht - das spätere Patentrecht mit seinen mannigfaltigen Problemen der Verwertungsmöglichkeiten, insbesondere der Verwertung durch Lizenzen, erreicht. Er geht auf diese Weise den normalen Weg vom Erfinder zum Patent- oder Gebrauchsmusterinhaber.

Im Schatten dieses erfolgreichen Erfinders kann jedoch ein anderer Erfinder stehen, der den gleichen Erfindungsgedanken unabhängig vom ersten Erfinder entdeckt. Seine geistige Leistung steht der des späteren Patentinhabers nicht nach, er mag im Gegenteil vielleicht mit viel mehr Mühe und Kosten das erreicht haben, was dem anderen durch einen Experimentierzufall gelungen ist. Weil der eine Erfinder durch Erfüllung von Formalitäten dem Patent schon näher gelangt ist, wird der andere bei der Verwertung der Erfindung gehindert. Gegenstand der vorliegenden Arbeit soll es vor allem sein, die Rechtsstellung dieses "zu kurz" gekommenen Doppelerfinders zu untersuchen. Gegenstand der Arbeit muß daneben aber auch das Stadium sein, in dem beide Doppelerfinder noch die gleichen Chancen besitzen, ein Ausschließlichkeitsrecht zu erreichen - sei es ein Patent oder Gebrauchsmuster -. Gerade dieses Stadium

besitzt in der heutigen Zeit eine aktuelle Bedeutung. Die Dynamik, die Wirtschaft und Technik in den letzten Jahren entfaltet haben, brachte es mit sich, daß Erfindungen, kaum zum Patentamt angemeldet, in ihrer Fortschrittlichkeit schon wieder überholt waren. Daneben veranlaßt der Wettbewerbsgeist der freien Wirtschaft Unternehmungen und Betriebe, ein Bekanntwerden der Erfindung in der Öffentlichkeit zu vermeiden. Erfindungen lassen oft erst Anfänge neuer technischer Errungenschaften erahnen. Um den Vorsprung im Verhältnis zu Wettbewerbern nicht wieder zu verlieren, verzichtet man lieber auf eine Sicherung der Erfindung durch ein Patent, hält die Erfindung geheim und verhindert, daß sich andere Unternehmen die aufgefundene technische Idee zu eigen machen und auf Grund der Anwendung schneller zu weiteren gewerblich verwertbaren Neuerungen kommen¹. Die geheimgehaltenen Erfindungen spielen deshalb im Wirtschaftsleben eine große Rolle², bisher vor allem schon in der chemischen Industrie, da das Patentgesetz bis zum Inkrafttreten des Patentrechtsänderungsgesetzes vom 1. 10. 1967³ nur die Patentierung des Herstellungsverfahrens, nicht aber des chemischen Erzeugnisses vorsah⁴. Zum anderen führt jede Patentierung zur Veröffentlichung des Erfindungsgedankens, so daß hier der Anreiz zu Umgehungsversuchen und Patentverletzungen liegt. Wie sich in diesem Stadium zwei Doppelerfinder, die aus den genannten Gründen keine Patentierung anstreben, in ihrem

¹Vgl. Seligsohn, Geheimnis- und Erfindungsbesitz, S. 7.

²Vgl. BGH 16, 172 ff (176).

³Vgl. BGBI. 68 I S. 2.

⁴Mit der Patentrechtsänderung ist im § 1 PatG jedoch auch der Stoffschutz eingeführt, da die Beschränkung des früheren Abs. 2 weggefallen ist.

Interessenwiderstreit gegenüberstehen, welche Rechtspositionen sie untereinander und der Außenwelt gegenüber einnehmen können, muß deshalb ein wichtiger Teil der Untersuchung sein.

In der bisherigen Geschichte der Erfindungen waren Doppelerfindungen keine seltene Erscheinung. Man denke nur an die spektakuläre Erfindung der Glühlampe. Im Jahre 1879 erfand der Amerikaner Edison die sogenannte Kohlenfadenlampe, die Vorgängerin unserer heute gebräuchlichen Glühbirne¹. Vorher hatte jedoch schon der Deutsche Goebel im Jahre 1854 eine elektrische Glühlampe mit einem Glühfaden aus verkohlter Bambusfaser entwickelt, die er jedoch nur für private Zwecke baute². Aber auch in der heutigen Zeit ist die Doppelerfindung eine häufige Erscheinung, zwar weniger bei den spektakulären als bei solchen Erfindungen, die dazu dienen, kleinere augenblickliche Probleme der Technik zu lösen. Allein das Patentamt hat in seiner Praxis häufig Anmeldungen von Doppelerfindungen wegen Übereinstimmung mit einer älteren Anmeldung oder einem schon bestehenden Patent aussetzen oder zurückweisen müssen³.

¹Der Große Brockhaus Bd. 3, 1953, unter Edison.

²Der Große Brockhaus Bd. 4, 1954, unter Goebel.

³Vgl. z. B. auch Dunkhase, Die Entnahmepriorität, MuW 26, 374 Anm. 1. Vgl. auch BGH MDR 69, 27 (29).

1. Kapitel

Die Doppelerfindung als Phänomen und ihre Definition

§ 2. Die Doppelerfindung als Phänomen:

I. Der "Doppelerfinder" im Gegensatz zum "Doppelurheber":

Das Patentgesetz selbst definiert nicht einen allgemeinen Begriff der Erfindung. Es führt in § 1 PatG einige Kriterien auf, die aber noch keine endgültigen Rückschlüsse auf eine Definition der Erfindung zulassen. Zwei Wesenszüge sind der Erfindung jedoch vornehmlich zu eigen, "die Vermittlung einer praktischen Lehre" und "eine persönliche Leistung des Erfinders"¹. Bewußt wird vermieden, die Tätigkeit des Erfinders als "schöpferisch" einzustufen. Der Begriff der schöpferischen Leistung hat im Urheberrecht eine bestimmte Bedeutung. Er besagt, daß der individuelle Geist des Urhebers in einer äußeren Form Gestalt und Ausdruck gefunden hat². Hier hat der Begriff seinen Sinn, da es feststellbar ist, ob sich die Persönlichkeit des Urhebers im Werk geprägt hat, - ob ihr menschlicher Geist nach seinen individuellen Inhalten neue unverrückbar mit der Person verbundene Ausdrucksformen geschaffen hat -³. Hätte Smetana nicht "Die Moldau" komponiert, wäre dieses Werk niemals geschrieben worden. Kein

¹Vgl. unter anderen bei Reimer § 1 Anm. 1; Hubmann, Urheberrecht, § 6 IV 1;

²Hubmann, Das Recht des schöpferischen Geistes, S. 38, 39; Wunderlich, Die gemeinschaftliche Erfindung, S. 40; N. Hartmann, Aesthetik, S. 258.

³Hubmann, Urheberrecht, § 6 IV 1; ders., Das Recht des schöpferischen Geistes, S. 38, 39.

anderer Mensch kann die besondere Eigenart des Musikverständnisses dieses großen Komponisten nachahmen oder gar selbst verwirklichen. Eine unabhängige Zweitschöpfung eines solchen Werkes ist deshalb ausgeschlossen. Dennoch wird der Gedanke von der schöpferischen Leistung des Erfinders von einem Großteil der Literatur auf das Patentrecht übertragen¹. Eine derartige Begriffsübertragung stiftet aber nur Verwirrung und verkennet, daß eine erfinderische Leistung viel weniger nach ihren individuellen Eigenarten gemessen werden kann als eine schöpferische Leistung des Urheberrechts².

1. Der geistige Vorgang des Erfindens kann sich, weil jeder Erfinder nach seinen besonderen Veranlagungen und Talenten arbeitet, in mannigfaltiger Weise gestalten. Eine Erfindung kann auf bewußtem Denken, auf glücklicher Intuition, systematischer Arbeitsplanung oder Erkenntnis der Verwendbarkeit eines zufällig sich darbietenden Ergebnisses beruhen³.

2. Die erfinderische Tätigkeit geht von Grundbegriffen, von technischen Grundregeln aus, die durch logische Kombination ein Ergebnis begründen. Der Gedankenschluß auf Grund der Kombination "schöpft" nicht etwas völlig Neues, was noch nicht bestanden hat, sondern erkennt ein weiteres "Naturgesetz", das bisher der Allgemeinheit noch nicht bekannt war⁴. Das Naturgesetz beeinflußt der Erfinder

¹Vgl. unter anderen Klauer-Möhring § 1 Anm. 2; Kisch S. 21; Busse § 1 Anm. 3; Bernhardt S. 20; Schramm, Die schöpferische Leistung, S. 146; Kohler, Handbuch, S. 89; Oelenheinz, Das Recht der Erfindung, S. 3.

²Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 4 I 3; Wunderlich, aaO, S. 41; Blum-Pedrazzini, Anm. 20 zu Art. 1.

³Wunderlich, aaO, S. 38 - 39; Pietzcker § 1 Anm. 26.

⁴Troller § 11 I; Hoppe, Die gesamte Logik, S. 62, 82.

nicht mit seiner persönlichen Eigenart, sein Geist geht nicht selbst in das Ergebnis des geistigen Schaffens ein und gibt ihm das Gepräge. Es wurde ein geistiger Gegenstand aufgefunden, der irgendwie vorgegeben oder vorbestimmt war. Die Gesetzmäßigkeit der Natur zeichnet das Ergebnis schon voraus, sie war als geistiges Allgemeingut schon vorhanden¹.

Die Anwendung des Naturgesetzes z. B. auf die Gestaltung eines technischen Apparates kann zwar als "produktives Schaffen" bezeichnet werden, dennoch ist es kein Tätigwerden, das mit der urheberrechtlichen Schöpfung verglichen werden kann. Das Naturgesetz steht hinter der Gestaltung der Apparatur. Es grenzt den Raum der produktiven Tätigkeit derart ein, daß individuelle Eigenarten des Erfinders nicht entscheidend zur Geltung gelangen können. Das Ergebnis seiner Arbeit ist deshalb vor allem objektiv eigenartig und lange nicht im gleichen Maße individuell, wie z. B. ein Gedicht, ein Musikstück oder Gemälde.

3. Das Ergebnis der Erfindung ist damit nicht ein Gebilde der "Phantasie", wie es Schramm² bezeichnet, sondern vielmehr eine Leistung, die über das Durchschnittskönnen hinausragt. Wie diese Leistung beschaffen ist, kann nicht einheitlich festgelegt werden, da die Erfindung das Resultat von vielen, wesensverschiedenen geistigen Leistungen sein kann³. Das Kriterium einer "schöpferischen Leistung" im subjektiven Sinne muß deshalb als nichtssagend ausscheiden⁴.

¹Bussmann-Pietzcker-Kleine S. 164; Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 4 II 1; vgl. auch schon RGBl. 1903, 252, 253; Wunderlich, aaO, S. 41.

²Die schöpferische Leistung, S. 147; Ufita Bd. 30, 136.

³Blum-Pedrazzini, Art. 1 Anm. 20; Troller § 11 I; Hubmann, Urheberrecht, § 6 IV 1; Wunderlich S. 39, 40.

⁴Wunderlich, S. 39, 40.

4. Da die geistigen Leistungen eines Erfinders somit unpersönlicher sind, ist die Person des Erfinders vertretbar¹, ohne daß das Ergebnis ein wesentlich anderes werden müßte. Hätte Wankel nicht das Prinzip des Drehkolbenmotors entdeckt, so wäre diese Erfindung, wenn auch vielleicht viel später, mit großer Wahrscheinlichkeit von einem anderen entwickelt worden. Das gesetzmäßige Funktionieren eines Wankelmotors war der Einzelerfinderleistung schon vorgegeben, nur die Notwendigkeit der kausalen technischen Zusammenhänge mußte erkannt werden.

Ergebnis:

Da Erfindungen nicht gleichermaßen individuell wie die schöpferischen Leistungen von Urhebern sind - mögen diese als Maler, Dichter oder Komponisten arbeiten - , können Erfinder unabhängig voneinander komplizierte technische Gedankengänge aufdecken und zu gleichen Ergebnissen verwerten. Die Person des Erfinders ist aus diesem Grunde vertretbar.

II. Der Stand der Technik und die Doppelerfindung:

Die Häufigkeit des Auftretens von Doppelerfindungen wird entscheidend vom jeweiligen Stand der Technik bestimmt. Er beeinflußt die erfinderische Tätigkeit fast mehr, als z. B. der Zeitgeist auf die Schöpfung eines Dramas einwirkt. Kann nach dem augenblicklichen technischen Wissensstand ein bisher die Fortentwicklung sperrendes Problem noch nicht gelöst werden, konzentriert

¹ Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 4 I 3; vgl. Dunkhase, Die patentfähige Erfindung und das Erfinderrecht, S. 57 Anm. 57, der trotz Verwendung des Begriffes Schöpfung den Unterschied zwischen dem urheberrechtlichen Erzeugnis und der Erfindung herausstellt.

sich die geistige Tätigkeit vieler geeigneter Erfinder auf die Überwindung dieser Aufgabe. Die Möglichkeit, daß nach einer gewissen Zeit durch voneinander unabhängige Erfinder eine gleichartige Lösung gefunden wird, liegt deshalb nahe¹. Der jeweilige Stand der Technik drängt auf diese Weise nach bestimmten Erfindungen, eine Doppelerfindung liegt geradezu "in der Luft". Als Ergebnis ist somit festzuhalten, daß der augenblickliche Stand der Technik das Vorkommen von Doppelerfindungen, je nach dem, welche anstehenden technischen Probleme zu bewältigen sind, begünstigt oder hindert.

§ 3. Der Begriff der Doppelerfindung:

I. Voraussetzungen einer Doppelerfindung:

In den bisherigen Ausführungen wurde schon das die Doppelerfindung kennzeichnende Merkmal angedeutet. "Mehrere Erfinder müssen unabhängig voneinander die gleiche Erfindung machen"². Für sich gesehen muß die Doppelerfindung natürlich auch den Anforderungen gerecht werden, denen jede Erfindung - also auch die eines Einzelerfinders - zu genügen hat. Auf die Problematik der einzelnen Merkmale einer Erfindung braucht aber in diesem Zusammenhang nicht eingegangen zu werden³.

¹Bernhardt § 1 III.

²Benkard § 3 Anm. 21; Heydt, GRUR 36, 470, 473 f; Buß, GRUR 36, 833, 834.

³Vgl. hierzu Reimer § 1 Anm. 1; Lindenmaier, GRUR 1953, 12 ff; Mitt. 1959, 121 ff.

II. Neuheit und Doppelerfindung:

Möglicherweise macht ein Doppelerfinder die Erfindung erst zu einem Zeitpunkt, zu dem der andere Doppelerfinder bereits offenkundig mit der Erfindung gearbeitet hat, sie vielleicht sogar druckschriftlich beschrieben hat. Der Zweiterfinder hat nichts "Neues" mehr im Sinne der §§ 1 und 2 PatG geschaffen, da die Neuheit einer Erfindung nicht nach einem subjektiven Neuheitsbegriff vom Standpunkt des Erfinders aus, sondern nach objektiven Kriterien beurteilt werden muß¹. Durch die offenkundige Vorbenutzung oder Beschreibung der Erfindung in einer Druckschrift ist die Erfindung schon bekannt gewesen. Sie gehörte zum Stand der Technik². Die vom Subjektiven her betrachtet im Verhältnis zu einem wahren Erfinder "gleichwertig einzustufende Leistung des Doppelerfinders" kann niemals Grundlage eines technischen Schutzrechtes werden. Sie genügt nicht den Anforderungen der §§ 1 und 2 PatG. Dennoch sind derartige "Zweiterfindungen" in den Begriffsbereich der Doppelerfindung" hereinzunehmen. Auf diese Weise wird nicht eine weitere Erfindungskategorie geschaffen, die man vielleicht als "allgemeine Erfindung" der schutzfähigen Erfindungen gegenüberstellt³. Anknüpfungspunkt für die Doppelerfindung sind zwei gleichartige, individuelle Leistungen verschiedener Personen. Für die Feststellung einer Doppelerfindung stehen diese Leistungen

¹Lindenmaier, GRUR 1953 S. 14; Benkard, § 2 Anm. 1 - 4 e; Reimer, § 2 Anm. 1 ff; Dunkhase, Die Neuheit der Erfindung nach Patent- und Gebrauchsmusterrecht, S. 7 f; ders., Die patentfähige Erfindung und das Erfinderrecht, S. 30 ff.

²Benkard, § 2 Anm. 1; Klauer-Möhring, § 2 Anm. 2; Reimer, Der Neuheitsbegriff im deutschen Patentrecht, GRUR AIT 53, 18 ff; RGZ 84, 363.

³Vgl. Lindenmaier, GRUR 1953, S. 15; Gierke, I Deutsches Privatrecht, S. 948.

im Vordergrund. Die Frage, ob die eine Erfindung überhaupt noch neu und damit schutzfähig ist, muß daneben geprüft werden¹. Sie wird erst aktuell, wenn die individuelle Gleichwertigkeit beider subjektiver Leistungen gewürdigt wurde. Der Begriff der Erfindung erfährt somit in dem Bereich der Doppelerfindung eine Variation der Art, daß auch nicht schutzfähige, den §§ 1 und 2 PatG nicht genügende Erfindungen, "Doppelerfindungen" sein können².

III. Ausgangsfälle der theoretischen Erörterung der Rechtsstellung der Doppelerfinder:

Unter Zugrundelegung dieses Ergebnisses lassen sich folgende verschiedene Grundfälle der Doppelerfindung unterscheiden, die Ausgangspunkt der Entwicklung der Rechtsposition eines Doppelerfinders sein können.

1. Der Ersterfinder hält seine Erfindung geheim, der Zweiterfinder macht unabhängig die gleiche Erfindung.
2. Der Ersterfinder veröffentlicht oder vorbenutzt seine Erfindung, der Zweiterfinder macht unbeeinflusst von der ihm nicht bekannten Ersterfindung die gleiche Erfindung.
3. Der Ersterfinder meldet seine Erfindung beim Patentamt an, vorher oder danach macht der Zweiterfinder die gleiche Erfindung.
4. Der Ersterfinder erhält für seine Erfindung das Patent, der Zweiterfinder macht vorher oder später unabhängig die gleiche Erfindung.

Daneben lassen sich noch weitere Phasen der Erfinderrechtsentwicklung beider Doppelerfinder unterscheiden. Sie werden jedoch erst im späteren Zusammenhang behandelt.

¹Troller Bd. 1 § 11 I; Tetzner § 1 Anm. 1.

²Bussmann-Pietzcker-Kleine § 5 A (S. 165).

IV. Doppelschutz für einen Erfinder und Doppelerfindung:

Bei der Begriffsbestimmung der Doppelerfindung muß noch untersucht werden, ob man wie Zeller¹ Erfindungen einer Person, die diese zugleich als Patent- und Gebrauchsmuster anmeldet, zum Themenkreis der Doppelerfindung nehmen soll. Zeller geht davon aus, daß zum Problemkreis der Doppelerfindung alle Fälle gehören, bei denen auf ein- und denselben Erfindungsgegenstand zwei verschiedene Schutzrechte erteilt sind oder erteilt werden sollen. Es spiele dann keine Rolle, ob die Inhaber der Schutzrechte personengleich oder personenverschieden sind. In diesem Punkt Zeller zu folgen würde bedeuten, das Problem des Doppelschutzes zu verwischen. Ein solches Vorgehen hieße aber dort Abgrenzungskriterien aufzugeben, wo keine Notwendigkeit zur Begriffsänderung besteht. Merkmal der Doppelerfindung ist gerade das selbständige und unabhängige Auffinden der gleichen technischen Regel und deren Verwertbarmachung durch zwei oder mehrere Personen. Kennzeichen des Doppelschutzes ist nur die abstrakte Frage, ob auf einen Erfindungsgegenstand mehrere Schutzrechte erteilt werden sollen. Die Fälle der Anmeldung zweier verschiedener Schutzrechte durch einen Erfinder - sei es gleichzeitig oder zeitlich nacheinander - werden deshalb nicht mehr zum Themenkreis der Doppelerfindung genommen. Sie sind nur Ausschnitte des allgemeinen Problems, ob die Möglichkeit eines Doppelschutzes bejaht werden kann. Dieses Problem berührt zwar die Rechtsstellung der Doppelerfinder, gehört aber begrifflich nicht mehr zur Doppelerfindung.

¹Zeller, GRUR 1938, S. 383 ff.

§ 4. Die Identität von Erfindungen:

I. Das Problem der Identität im allgemeinen:

Von einer Doppelerfindung kann nur dann gesprochen werden, wenn das, was beide Erfinder erfunden haben, einander entspricht, "identisch" ist. Bei der Festlegung und Abgrenzung der Identitätsmaßstäbe treten aber Schwierigkeiten auf, die Literatur und Rechtsprechung veranlaßt haben, sich intensiv mit diesem Problem auseinanderzusetzen. In den einschlägigen Untersuchungen wurden in der Regel aber nicht die Erfindungen in dem Stadium zum Ausgangspunkt genommen, in dem sie noch nicht den Inhalt von Patentanmeldungen, Patentansprüchen oder Patenten ausmachen. Derartige Konkretisierungen der "erfinderischen Idee" erleichtern die Feststellung der Identität¹, sie fehlen jedoch dann, wenn die Erfindungen dem Patentamt noch nicht offenbart wurden. Der Fall, daß zwei Erfinder ihren Erfindungsgedanken in äußeren Gestaltungen niederlegen, die sich völlig entsprechen, ist seltener als der Fall, daß Ausführungsformen voneinander abweichende Gestalt besitzen. Die für das spätere Erfindungsstadium entwickelten Abgrenzungskriterien können aber bei der Beurteilung von noch nicht "konkretisierten" Doppelerfindungen verwendet werden. Die Identitätslehre erlaubt es, Rückschlüsse von der Patentvergleichung auf die Erfindungsvergleichung zu ziehen, sie liefert grundlegende Maßstäbe, die bei der Gegenüberstellung von Doppelerfindungen herangezogen werden können.

¹BGH in GRUR 57, 270 und GRUR 60, 474.

1. Der Kern jeder Erfindung ist eine Lehre über die Lösung eines technischen Problems und die daraus zu entnehmende Regel für ein technisches Handeln¹. Sie gibt eine praktische Anweisung, wie bisher nicht oder nicht hinreichend überbrückte Schwierigkeiten (Aufgaben) mit bestimmten konkreten Mitteln (Lösungen) überwunden werden können². In diesem Wechselspiel zwischen Aufgabe und Lösungsmitteln offenbart sich der geistige Gehalt einer jeden Erfindung, der hinter der konkreten oft mehr oder weniger zufälligen Gestaltungsform steht und in vielen Fällen darüber hinausgreift und andere Gestaltungsformen erfaßt³. Der geistige Kern einer Erfindung, für die ein Patent besteht oder eine Patentanmeldung vorgenommen wurde, geht über den Wortlaut des Patentanspruchs hinaus (§ 26 Abs. 1 PatG). Er umfaßt einmal die sogenannten "Äquivalente"⁴- Mittel, die in der Technik allgemein als mit den im Anspruch genannten vertauschbar sind und im besonderen Fall dem Durchschnittsfachmann ohne weiteres als gleichwertig erscheinen ("Erfindungsgegenstand")⁵.

Der geistige Gehalt einer Erfindung erfaßt jedoch auch die technischen Vorstellungen, die ein Durchschnittsfachmann bei genauerem Studium aus der Patentschrift entnimmt,

¹Hubmann, § 8 III; RG in Bl. 06, 44.

²Klauer-Möhring, § 1 Anm. 2.

³Hubmann, § 20 II; Bernhardt, S. 137 ff; Trouet, Die Äquivalenz im deutschen Patentrecht, S. 102 ff; Klauer-Möhring, § 1 Anm. 2.

⁴Hubmann, § 20 II 1; Bernhardt, § 25 III (S. 139 ff); Benkard, § 4 Anm. 18; Trouet, aaO, S. 102 ff.

⁵Trouet, aaO, S. 102 ff; Reimer, § 4 Anm. 6.

ohne an ihrem Wortlaut zu haften und ohne den Blick nur auf das Nächstliegende zu richten ("nicht glatte Äquivalente")¹. Der Äquivalenzraum ist auch hier noch nicht gesprengt. "Der allgemeine Erfindungsgedanke", gekennzeichnet durch die Verwertung eines aufgefundenen Naturgesetzes, gibt auf diese Weise das Kriterium für die Identität und den Schutzzumfang der Erfindung². Wenn aber sogar im konkretisierten Erfindungsstadium dieser allgemeine geistige Hintergrund für eine Identitätsbestimmung maßgeblich ist, dann muß er erst recht im noch nicht konkretisierten Stadium des Schutzanspruches und Schutzzumfanges der Erfindung beachtet werden. Nicht die zufällige Aus-

¹Reimer, § 4 Anm. 6; Hubmann, § 20 II 3; Trouet, S. 114, 121 ff (126); Lindenmaier, § 4 Anm. 7; BGH 41, 378 (380, 381, 383); BGH GRUR 64, 132 (135).

²Der BGH hat sich in der Entscheidung vom 17. 3. 1964 dieser Meinung angeschlossen (BGH 41, 380 (381)); ebenso schon RG GRUR 1942, 349; Benkard, § 4 Anm. 19; Krauß-Katluhn-Lindenmaier, § 4 Rand Nr. 7; Lutter, § 4 Anm. 5; Reimer, § 4 Anm. 6, 7; Bernhardt, S. 110; Schuster, GRUR 1934, 211; 1957, 401; Aders, GRUR 1955, 224; Reimer, GRUR 1956, 387 (396 ff); 1957, 189; Trüstedt, GRUR 1957, 176; Hüni, GRUR 1962, 217; Böcker, GRUR AIT 1963, 341. Gegen die Einbeziehung des allgemeinen Erfindungsgedankens in die Identitätsprüfung wenden sich: Busse, § 4 Anm. 5; Tetzner, § 4 Anm. 18 - 22, 27, 28; Pietzcker, § 3 Anm. 13; Klauer-Möhring, § 4 Anm. 3. Auch der BGH lehnte früher die Heranziehung des allgemeinen Erfindungsgedankens zur Identitätsprüfung ab. Im Sinne der damaligen Dreiteilungslehre (vgl. u. a. BGH GRUR 1955, 244 (246); GRUR 62, 29 ff) gehörten nur die glatten Äquivalente zum für die Identitätsprüfung als maßgeblich angesehenen "Erfindungsgegenstand" (vgl. Reimer, § 4 Anm. 7). In einer Entscheidung vom 15. März 1960 (GRUR 1960, 474 ff) bezog der BGH im Interesse einer begrifflichen Vereinfachung auch die nicht glatten Äquivalente in den gegenständlichen Schutzzumfang der Erfindung ein. Diese Meinung hat der BGH im Urteil vom 11. Juli 1963 jedoch wieder aufgegeben und die nicht glatten Äquivalente dem allgemeinen Erfindungsgedanken eingeordnet (vgl. GRUR 64, 132). Mit der Entscheidung vom 17. 3. 1964 (BGHZ 41, 378 ff, vgl. oben) hat der BGH jedoch klargestellt, daß für die Bestimmung der Identität auch der allgemeine Erfindungsgedanke herangezogen werden muß (vgl. hierzu Hubmann, § 20 II 1, 3, § 16 IV 2 a).

führungsform der Erfindung ist deshalb Anknüpfungspunkt für die Untersuchung, ob eine Doppelerfindung vorliegt, sondern der gemeinsame geistige Gehalt, der sich aus der "Aufgabe-Lösung"-Relation ergibt - mag man ihn nun als allgemeinen Erfindungsgedanken oder als Erfindungs-*idee*¹ benennen. Jeder, der mit durchschnittlichem technischen Können und Wissen zum Zeitpunkt der Erfindung ausgestattet ist, kann diese "Erfindungs-*idee*" aus der Erfindung entnehmen, ohne an ihrem äußeren Bild zu kleben und den Blick nur auf das Nächstliegende zu richten². Er erkennt die Erfindungs-*idee* durch eine geistige Leistung, die noch nichts Neues, Erfinderisches aufweist.

2. Erst wenn die zu beurteilende zweite Erfindung einen darüber hinausgehenden "allgemeinen Erfindungsgedanken" erkennen läßt, ist der Rahmen der Identität gesprengt. In Weiterausbildung des Erfindungsgedankens wird ein Bereich erreicht, den auch der Fachmann, der den Blick nicht nur auf das Selbstverständliche und Nahe-*liegende* richtet, nicht erkannt hätte³. Mit weiterem geistigen Aufwand stößt dieser Erfinder in ein Neuland vor, das wiederum eine neue "Erfindungs-*idee*" beinhaltet.

¹Vgl. Hubmann, § 20 II. Hubmann empfiehlt den Ausdruck "Erfindungs-*idee*". Der Begriff Erfindungsgedanke umfaßt nach seiner Ansicht Ausführungsformen, an die der Erfinder gar nicht gedacht hat, die aber objektiv für den Fachmann aus der Patentschrift erkennbar sind. Der Begriff "Idee" wäre insoweit neutraler.

²Reimer, § 4 Anm. 6 (3).

³Trouet, aaO, S. 118 ff; Reimer, § 4 Anm. 10.

II. Die Identität im einzelnen:

1. Verschiedenheit der Aufgaben:

Maßgeblich für die Feststellung der Identität von Erfindungen ist auf Grund des gewonnenen Ergebnisses der allgemeine Erfindungsgedanke, geprägt durch eine Wechselbeziehung von Aufgabe und Lösungsmittel. Haben sich beide Erfinder verschiedene Aufgaben gestellt, gelangen sie aber zu gleichen Lösungsmitteln, ist dennoch keine Identität ihrer Erfindungen zu bejahen. Der allgemeine Erfindungsgedanke offenbart sich in verschiedener Gestalt auf Grund der unterschiedlichen Aufgabenstellung¹. Folgendes Beispiel kann dies verdeutlichen²: "Der erste Erfinder unterlegte eine Zinnfolie mit einer Gelatineschicht, um sie ohne weitere Unterlage bearbeiten zu können. Der zweite Erfinder unterlegte die gleiche Metallfolie mit Gelatine, um sie für Zwecke des Prägedrucks auf andere Stoffe aufzukleben." Beide Erfindungen sollten verschiedenen Aufgabenstellungen gerecht werden. Das Patentamt erklärte sie deshalb für nicht identisch³.

2. Verschiedenheit der Lösungsmittel:

Konsequenterweise müßte man weiter bei verschiedenen Lösungsmitteln für eine gleiche Aufgabe zu dem Ergebnis kommen, daß eine Identität im Sinne einer Doppelerfindung nicht besteht. Auch hier mag ein Beispiel die Problematik erläutern⁴. "Bei Maschinen zur Herstellung von

¹Reimer, § 4 Anm. 13; RG in GRUR 1937, 35 (36); 1939, 691 (694); BGH in GRUR 1967, 84; Pietzcker, § 3 Anm. 14 (2).

²Beispiel bei Bernhardt, S. 111.

³Bl. 1912, 182.

⁴Beispiel bei Bernhardt, S. 111; vgl. auch BPatGer. 3,88 ff.

Schuhwerk ergibt sich die Aufgabe, die Lippe der Brandsohle für die weitere Bearbeitung aufzurichten und zu verdichten. Der eine Erfinder erfand für diese Aufgabe eine Maschine, die gegen die Lippe kurze scharfe Stöße nach Art eines Hammers führte. Ein anderer Erfinder ließ die Verdichtung durch den Druck einer ständig kreisenden Rolle erfolgen." Auch hier wurde die Identität wegen der verschiedenen Lösungsmittel verneint¹.

Bei Verschiedenheit der Lösungsmittel, aber gleicher Aufgabenstellung, muß grundsätzlich jedoch beachtet werden, daß die Identität der Erfindungen nur dann verneint werden darf, wenn sich aus der ersten Erfindung gegenüber der des späteren Erfinders nicht schon ein äquivalentes Lösungsmittel ergibt. In diesem Fall würden wiederum zwei identische Erfindungen vorliegen².

3. Verschiedenheit der Erfindungskategorien:

Wie ein Patent sich auf Verfahren, Erzeugnisse, Vorrichtungen (Einrichtungen) und Anordnungen (Schaltungen) beziehen kann, also verschiedenen Patentkategorien angehören kann, können Erfindungen danach abgegrenzt werden, ob sich ihr Erfindungsgedanke in einem Verfahren, einer Vorrichtung oder einem Erzeugnis offenbart³. Beim Patent verneint man die Identität in der Regel dann, wenn die zu vergleichenden Erfindungen verschiedenen Patentkategorien angehören⁴. Bei den bloßen Erfindungen fehlt jedoch die Möglichkeit, eine Kategorienzugehörigkeit aus

¹Pietzcker, § 4 Anm. 30; Bernhardt, S. 111.

²Bernhardt, S. 112; Pietzcker, § 3 Anm. 14 (3).

³Kohler, Handbuch S. 117.

⁴Reimer, § 4 Anm. 15; Bernhardt, S. 112.

dem Inhalt der Patentschrift z. B. zu entnehmen. Es ist denkbar, daß der Erfinder seinen konzipierten Erfindungsgedanken in ein Erzeugnis umsetzt oder nur ein Verfahren zur Gewinnung dieser Erzeugnisse zum Patent anmeldet. Er hat die Möglichkeit, verschiedene Patentkategorien anzustreben. Der Erfindungsgedanke läßt sich in diesem Stadium noch nicht endgültig konkretisieren. Findet deshalb ein weiterer Erfinder den gleichen Erfindungsgedanken auf und setzt ihn nicht wie der Ersterfinder in ein Verfahren, sondern in ein Erzeugnis um, kann dennoch die Identität beider Erfindungen bejaht werden¹.

Gleiches gilt auch für das Verhältnis von Verfahrenserfindungen zu Vorrichtungserfindungen. Beide sind identisch, wenn die Verfahrenserfindung im aufgefundenen Erfindungsgedanken die Mittel zur Anwendung des Verfahrens schon so vollständig kennzeichnet, daß sich ein Fachmann ein ausreichendes Bild von den zur Anwendung des Verfahrens geeigneten Vorrichtungen machen kann. Natürlich sind diese Grundsätze auch umgekehrt anwendbar². Als Ergebnis läßt sich festhalten, daß nur dann eine Verschiedenheit der Erfindungskategorien die Identität ausschließt, wenn die Verwirklichung des Erfindungsgedankens in der anderen Kategorie nicht ohne weiteres möglich ist, oder derselbe Erfindungsgedanke in der anderen Kategorie eine andere Bedeutung gewonnen hat. Wenn der Erfindungsgedanke ohne weiteres verschiedene Gestalt annehmen kann, berührt die augenblickliche Festlegung in unterschiedlichen Erfindungsgestaltungen nicht die Identität der beiden Doppelerfindungen³.

¹Bernhardt, S. 112; Bussmann-Pietzcker-Kleine, S. 191.

²Reimer, § 4 Anm. 15; RG GRUR 1939, 594 (597); GRUR 1940, 346 (349).

³JW RPA 1934, 251 ff; Reimer, § 4 Anm. 15; vgl. auch Beschluß des BPatGer. v. 7. 12. 1967, Mitt. 1969, 12 ff.

4. Verhältnis-Element-Kombination:

Zu behandeln ist noch der Fall, daß eine der beiden Erfindungen durch das Zusammenfügen mehrerer erfinderscher Elemente zu einer Kombination gekennzeichnet ist. Der Erfindungsgedanke umfaßt einmal die einzelnen Elemente, er erweitert sich aber zusätzlich durch die Kombination. Wenn der andere Erfinder nur ein Element verwendet, liegt in seiner geistigen Leistung im Verhältnis zur Kombination nichts Neues. Der Doppelerfindungen kennzeichnende Identitätsraum ist gewahrt, es besteht daneben nur noch ein Erfindungsbereich, der, weil er von dem einzelnen Element aus betrachtet nicht mehr äquivalent ist, den Bereich der Doppelerfindungen sprengt und eine selbständige Erfindung mit einem neuen Erfindungsgedanken darstellt¹.

III. Ergebnis:

Gewisse Verschiedenheiten in der äußeren Gestalt oder Konzeption zweier Erfindungen hindern nicht die Annahme einer Doppelerfindung. Maßgeblicher Anknüpfungspunkt ist der allgemeine Erfindungsgedanke, der sich aus der "Aufgabe-Lösung"-Relation als verwertbare technische Regel (Erfindungsidee) entnehmen läßt. Stimmen beide allgemeinen Erfindungsgedanken derart überein, daß trotz kleinerer äußerer Abweichungen ein Fachmann eine Gleichartigkeit der Hauptmerkmale feststellt, kann die Doppelerfindungen kennzeichnende Identität bejaht werden.

¹Reimer, § 4 Anm. 16; Bernhardt, S. 112; vgl. auch BPatGer. 1, 70 ff.

2. Kapitel:

Die Rechtsstellung der Doppelerfinder im Stadium vor Anmeldung der Erfindung zum Patent- oder Gebrauchsmuster:

Gegenstand der folgenden Untersuchung ist die rechtliche Stellung der Doppelerfinder in dem Stadium, in dem beide ihre Erfindung entwickelt haben, keiner von ihnen aber seine Erfindung zum Patent- oder Gebrauchsmuster angemeldet hat. Insbesondere soll die Rechtsposition des Doppelerfinders im Verhältnis zum anderen und im Verhältnis zu Dritten erörtert werden.

§ 5. Rechtliche Folgen des Erfindungsaktes:

I. Der Erfindungsbesitz des Doppelerfinders:

Durch eine selbständige geistige Leistung entwickelt jeder Doppelerfinder eine mit der des anderen Doppelerfinders identische technische Regel. Auf diese Weise gelangt er in die tatsächliche Lage, den erfaßten technischen Grundsatz verwerten zu können. Er kennt sowohl Aufgabe als Lösungsmittel für das gestellte technische Problem, beherrscht ein geistiges Gut, das ihm die Möglichkeit gibt, die Erfindung so zu gebrauchen, wie es ihre Natur gestattet¹. Die von beiden Doppelerfindern erreichte Position wird "Erfindungsbesitz" genannt² - als besitzähnliches Verhältnis des Doppelerfinders zu der verwertbar gemachten technischen Regel -³. Ein

¹Busse, § 7 Anm. 3; Hubmann, § 12 II 2; Kisch, § 17 S. 232; Bussmann-Pietzcker-Kleine, S. 231, 232; RGZ 123, 61; BGH GRUR 60, 546 (548).

²Kisch, § 17; Hubmann, § 12 II 2; BGH GRUR 60, 546 (548).

³Walchshöfer, Der Besitz im gewerblichen Rechtsschutz, S. 9.

wesentliches Merkmal der Rechtsstellung des Erfinders nach Vollendung des Erfindungsaktes macht der Erfindungsbesitz jedoch nicht aus. Vom Besitz her betrachtet unterscheidet sich der Doppelerfinder nicht von Dritten, die ohne eigene Erfindungsleistung von der Erfindung Kenntnis haben. Vielleicht mag in Einzelfällen ein Unterschied darin bestehen, daß der Dritte nur die äußeren Kausalzusammenhänge zwischen den einzelnen Elementen der Erfindung kennt, während der Erfinder auch den wissenschaftlichen Bereich durchschaut¹. Die Eigenart des Erfindungsbesitzes von jedermann erworben werden zu können, beinhaltet zwar ein Vervielfältigungsprinzip², dieses Merkmal kann aber gerade nichts Spezifisches für die besondere Rechtsstellung zweier Doppelerfinder aussagen. Der Erfindungsbesitz ist deshalb für die Rechtsposition des Doppelerfinders nicht so charakteristisch wie der weitere rechtliche Folgenbereich, der sich an den Erfindungsakt anknüpft - das "Erfinderrecht" -. Immerhin kann er aber als Schutzbereich für einen Doppelerfinder aktuell werden, der auf seine Erfindung kein Erfinderrecht mehr erlangen kann, weil ein anderer schon ein Patentrecht daran besitzt³.

¹Blum-Pedrazzini, Art. 35 Anm. 2; Bussmann-Pietzcker-Kleine, S. 232; Bruch, Das Vermögensrecht des Erfinders an der unangemeldeten Erfindung und der Erfindungsbesitz, S. 29; J. L. Seligsohn, Geheimnis und Erfindungsbesitz, S. 84 ff; Raff, Erfindungsbesitz und Erfindungsvorbenutzung in vergleichender Darstellung, S. 9; Walchshöfer, S. 11.

²Walchshöfer, S.200.

³Walchshöfer, S. 24 ff; vgl. auch unter § 7 II.

II. Das Erfinderrecht als Folge des Erfindungsaktes des Doppelerfinders:

1. Das Erfinderrecht in den bisherigen Lehrmeinungen:

a) Im älteren Schrifttum werden teilweise Erfindungsbesitz und Erfinderrecht nicht getrennt¹, manche leugnen sogar die Existenz eines Erfinderrechts². Für die Entwicklung zum Patentrecht sei nicht ein schon vorher bestehendes Erfinderrecht maßgeblich; die Eigenschaft als Erfindungsbesitzer begründe zusammen mit der Anmeldung erst ein Recht auf das Patent³. Da jeder Doppelerfinder nach dieser Lehre Erfindungsbesitzer ist, kann er einen Rechtsanspruch auf das Patent erst mit der Erlangung der Anmeldepriorität erreichen. Ansatzpunkt für dieses Ergebnis soll das sogenannte "Anmeldesystem" sein, das in den Patentgesetzen von 1877 und 1891 gegolten hat⁴. Die erfinderische Leistung des Doppelerfinders bedinge nicht eine Schutzstellung im Hinblick auf ein Patentrecht, Grundlage einer späteren Rechtsentwicklung sei einzig der Erfindungsbesitz, den jeder Doppelerfinder habe⁵.

¹Gareis, § 3 Anm. I, § 6 Anm. 1; Allfeld, Grundriß, S. 23; Hueck, Unkörperliche Geschäftswerte, S. 47; R. Isay, Das Recht am Unternehmen, S. 29.

²Rosenthal, Patentgesetz, S. 78 ff; J. L. Seligsohn, Geheimnis und Erfindungsbesitz, S. 81, 84; Schramm, Grundlagenforschung, S. 76.

³H. Isay, 1. Aufl. 1903, Anhang zu § 1 und 2; 6. Aufl. S. 121 ff.

⁴Osterrieth, S. 80; A. Seligsohn, § 3 Anm. 3.

⁵Vgl. oben § 5 I.

Der Erfinder unterscheidet sich danach nicht von einem einfachen Erfindungsbesitzer, dessen Anmeldung ebenfalls ein Recht auf das Patent begründen könne¹.

Die Vertreter der Besitztheorie verkennen, daß dem Erfinder schon wegen seiner individuellen Leistung eine andere Rechtsstellung eingeräumt werden muß, als einem einfachen Erfindungsbesitzer, der ohne eigene geistige Leistung von der Erfindungsidee nur Kenntnis erhalten hat². Die Schwierigkeiten der Besitztheorie bestehen darin, dem Erfinderrecht einen geeigneten Platz neben Patentrecht und Erfindungsbesitz zu geben. Sie verstehen das Erfinderrecht als eine Berechtigung an der "Erfindungsidee"³ und verneinen deshalb das Erfinderrecht, da nur das Patentrecht wegen seines Ausschließlichkeits-schutzes sich auf die Erfindungsidee erstrecken könne. Gerade diesen Umfang will das Erfinderrecht jedoch nicht beanspruchen. Gegenstand des Erfinderrechts sind nur Persönlichkeitsgüter des Erfinders, nicht aber eine allgemeine Idee⁴. Es ist Ausfluß einer persönlichen geistigen Leistung, die einen Schutz beanspruchen kann. Erst durch die Erfüllung von weiteren Voraussetzungen (Anmeldung der Erfindung usw.) kann das Erfinderrecht sich zu einem umfassenden Recht an der Erfindungsidee entwickeln. Eine

¹Isay geht sogar so weit, in jedem Erfindungsbesitzer den Träger des Erfinderrechts zu sehen, Isay, Kommentar zum Patentgesetz, S. 121 ff; vgl. auch J. L. Seligsohn, S. 81.

²Vgl. Hubmann, § 8 V; Walchshöfer, S. 32.

³Zum Unterschied Idee Gedanke vgl. unten II, 4; Walchshöfer, S. 21, 31, 34.

⁴Bruch, S. 38; Walchshöfer, S. 31; Hubmann, Das Persönlichkeitsrecht, S. 247 ff; vgl. auch Benkard, Persönlichkeitsrecht und Erfindungsschutz, GRUR 1950, 488.

schutzwürdige "persönliche Leistung" hat der einfache Erfindungsbesitzer dagegen nicht aufzuweisen. Er kennt nur die Idee, ohne deshalb schon einen Anspruch auf sie geltend machen zu können¹.

Ein großer Teil des alten Schrifttums, insbesondere auch die Rechtssprechung des Reichsgerichts², trennte deshalb auch schon während des im Deutschen Patentrecht damals noch geltenden "Anmeldeprinzips" zwischen Erfindungsbesitz und Erfinderrecht³ und erkannte jedem Erfinder, also auch dem Doppelerfinder, vor Anmeldung der Erfindung ein Erfinderrecht zu.

b) Mit dem Inkrafttreten des Patentgesetzes vom 5. 5. 1936⁴ wurde das "Anmeldeprinzip" durch das sogenannte "Erfinderprinzip" ersetzt⁵. Das Gesetz sagt nun selbst im § 3 Satz 1 PatG, daß auch schon vor der Anmeldung der Erfinder ein Recht auf das Patent besitzt. Die geistige Leistung eines Erfinders durchläuft deshalb bis zur Vervollkommnung des angestrebten Rechtsschutzes zwei rechtliche Bereiche. Erstens das mit der Vollendung des Erfindungsaktes originär erworbene "allgemeine Erfinderrecht"⁶, und zweitens das aus dem Erfinderrecht erwachsende Patent- oder Gebrauchsmusterrecht⁷.

¹Bruch, S. 38.

²Kohler, Handbuch, S. 248, 262; Lehrbuch, S. 85; A. Seligsohn, § 3 Anm. 4; Allfeld, § 1 Anm. 10 a; Fabian, Der Schutz des Rechts an der Erfindung vor der Anmeldung zum Patent, S. 19; Feller, Die Rechte aus der Erfindung, S. 18; Raff, S. 29 ff; Hirsch, Das Recht aus der Erfindung, S. 20 ff; Bruch, S. 38 ff; RGZ 29, 56; 37, 42; 52, 231; 139, 92.

³Zum Ergebnis, daß das frühere Anmeldeprinzip die Entstehung eines Erfinderrechts nicht hindern konnte, vgl. Walchshöfer S. 33.

⁴RGBI. 1936 II, S. 117.

⁵Vgl. Reimer, § 3 Anm. 1; Klauer-Möhring, § 3 Anm. 1, 2; Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 12 I.

⁶Hubmann, § 15 I; RGZ 29, 49, 50 - 51, 56.

⁷Benkard, § 3 Anm. 10; Tetzner, § 1 Anm. 1.

Im Falle der Doppelerfindung erwirbt nach § 3 Satz 3 PatG nur derjenige Doppelerfinder das Patentrecht, der seine Erfindung zuerst beim Patentamt anmeldet. Im Vorstadium sind beide Doppelerfinder jedoch gleichberechtigt. Erst ein "künftiges Ereignis" entscheidet, wer von beiden auch das nächste Stadium innerhalb der Erfinderrechtsentwicklung erreichen wird. Davon, daß jeder Doppelerfinder vorher aber die Grundlage des Patentrechtes, "das allgemeine Erfinderrecht" erworben hat, geht das Gesetz stillschweigend aus¹.

2. a) Im Ergebnis erwirbt nach dem geltenden deutschen Patentrecht jeder Doppelerfinder mit Vollendung des Erfindungsaktes ein Erfinderrecht, wenn die jeweiligen geistigen Leistungen den Anforderungen der §§ 1 und 2 PatG entsprechen². Beide Doppelerfinder stehen sich im Wettstreit um den Patentschutz gleichberechtigt gegenüber. Erst die Anmeldepriorität (§ 3 Satz 3 PatG) bestimmt das zukünftige Schicksal ihrer Erfinderrechte³.

b) Der Gesetzgeber hätte sich auch anders entscheiden können und wie z. B. im amerikanischen Recht nur dem ersten Erfinder das Erfinderrecht mit dem Patentanspruch zusprechen können⁴. Das amerikanische Recht geht soweit, daß sogar dann der erste Doppelerfinder das Vorrecht besitzt, wenn der zweite Doppelerfinder die Erfindung zuerst angemeldet hat⁵. Die mit dem ame-

¹Elster, § 40 A II (S. 273, 275); Hubmann, § 12 III; Reimer, § 3 Anm. 12; vgl. auch Walchshöfer, aaO, S. 33.

²Vgl. Hubmann, Gewerbbl. Rechtsschutz, §§ 12 III, 15 I.

³Vgl. unten § 9.

⁴Vgl. Transpatent, USA 935 - 2010 - 505; Schanze, Die Erfinderehre und ihr rechtlicher Schutz, S. 34 - 35; Klauer-Möhring, § 3 Anm. 2; Oelenheinz S. 41.

⁵Vgl. § 135 US Patentges. (Staatsgesetz Nr. 593 v. 19. 7. 1952); Oelenheinz, S. 41; Bruno Alexander Katz, Patent- und Markenrecht aller Kulturländer, 3. Aufl., S. 435, 438, 443.

rikanischen Patentrecht verbundenen unliebsamen Begleiterscheinungen¹ werden aber im deutschen System vermieden. Der Einzelerfinder kann sehr schwer nachweisen, wann er die Erfindung gemacht hat. Das Reifen des Erfindungsgedankens erfolgt oft erst in einem längeren Zeitraum, ein bestimmter Tag läßt sich kaum als Prioritätsdatum festlegen. Die deshalb zwischen Doppelerfindern leicht möglichen Prioritätsstreitigkeiten werden in der Regel vermieden, wenn man wie im deutschen System für die Verleihung des Patentrechtes an einem bestimmten, ohne Schwierigkeiten feststellbaren äußeren "Vorgang - die 'Anmeldepriorität'" - anknüpft. Nach dem amerikanischen Recht muß jeder Patentanmelder oder Patentinhaber befürchten, daß ein bisher noch nicht bekannter, nachweislich prioritätsälterer, Doppelerfinder auftritt und Anspruch auf das Patent erhebt, eine Unsicherheit, die sowohl den Erfinder wie auch die Volkswirtschaft nachteilig beeinflussen kann².

3. Aber nicht nur auf Grund der vorgebrachten Zweckmäßigkeitserwägungen läßt sich die nach dem deutschen Patentrecht gefolgerte Gleichbehandlung beider Doppelerfinder im Stadium bis zur Anmeldung der Erfindung rechtfertigen. Die Würdigung der erfinderischen Leistungen beider Erfinder als "wirkende Persönlichkeiten" läßt eine Gleichbehandlung konsequent erscheinen. Das deutsche Patentrecht erhält seinen Stempel durch eine ausgeprägte Betonung des Erfinderprinzips und Anerkennung der erfinderischen Persönlichkeit³. Materiell-rechtlich bedeutet die Aufgabe des Anmeldeprinzips im Gesetz vom 5. 5. 1936 und der Übergang zum Erfinderprinzip eine Anerkennung der erfinderischen Persönlich-

¹In den USA bestehen jedoch Bestrebungen, das Patentgesetz dahingehend zu ändern, daß die Regel des Erstanmelders als berechtigten Patentsucher in das US-Patentsystem eingeführt wird (vgl. Transpatent USA 935 - 2010 - 505; GRUR Int. 67, 213).

²Oelenheinz S. 41.

³Hubmann, Das Persönlichkeitsrecht, S. 247; Amtl. Begründung zum Gesetz über den gewerblichen Rechtsschutz, abgedruckt bei Klauer-Möhring, S. 27 (§ 3); Walchshöfer, S. 31; Oelenheinz zum Entwurf von 1913, S. 27.

keit, der für ihr Wirken ein Erfinderrecht zugestanden wird¹. Die subjektiven Leistungen beider Doppelerfinder sind gleichwertig erfinderisch, eine Bevorzugung des einen vor dem anderen erscheint nicht folgerichtig. Vor der Anmeldung kann deshalb nicht einer der beiden Doppelerfinder die Verwertung der Erfindung allein beanspruchen. In diesem Stadium ist die Erfindung noch gekennzeichnet durch ihre enge Verknüpfung zur Person des Erfinders, sie entwächst aus der Leistung der Persönlichkeit, als Ergebnis des Wirkens der Persönlichkeit. Als Persönlichkeitsgut ist sie jeweils "von Natur aus" dem Doppelerfinder A) und dem Doppelerfinder B) zugeordnet². Das Erfinderrecht leitet sich somit vorwiegend aus persönlichkeitsrechtlichen Erwägungen her³, "die persönlichkeitsrechtliche Theorie des Erfinderrechts" gibt die Rechtfertigung für das Ergebnis, daß jedem Erfinder, gleich ob Einzel- oder Doppelerfinder, ein Erfinderrecht zusteht.

¹Hubmann, Persönlichkeitsrecht, S. 247; Wunderlich, S. 22; Klauer-Möhring, Einleitung S. 57; Walchshöfer, S. 31.

²Bruch, S. 38; Hubmann, Persönlichkeitsrecht, S. 247; ders., Gewerblicher Rechtsschutz, § 5 II 1 a, b; Walchshöfer, S. 31; Westermann, Person und Persönlichkeit als Wert im Zivilrecht, S. 30 ff; Bernhardt S. 67.

³Vgl. A. Hueck, RdA 52, 119; Benkard, § 3 Anm. 4, 16; O. v. Gierke, Deutsches Privatrecht Band 1, S. 856; Hubmann, Persönlichkeitsrecht, S. 247. Gegen die persönlichkeitsrechtliche Theorie wird eingewandt, sie könne nur den persönlichkeitsrechtlichen Ausschnitt des Erfinderrechts rechtfertigen, während sie den vermögensrechtlichen, wirtschaftlich ausnutzbaren Teil außer acht lasse (Bussmann-Pietzcker-Kleine, S. 165; Troller Bd. 1, § 8 I). Diese Meinungen befassen sich jedoch nur mit dem Wesen und dem Inhalt des Erfinderrechts und sagen nichts darüber aus, ob die Entstehung eines Rechtes aus persönlichkeitsrechtlichen Gesichtspunkten begründet werden kann. Ihnen ist darin Recht zu geben, daß eine rein persönlichkeitsrechtliche Wertung des Erfinderrechts dem Wesen dieses Rechtes nicht entspricht (vgl. Hubmann, § 5 II 1 c). Die persönlichkeitsrechtliche Theorie kann jedoch erklären, warum überhaupt auch ein vermögensrechtlich nutzbares Erfinderrecht aus der Persönlichkeitssphäre heraus entstehen kann (Hubmann, Das Persönlichkeitsrecht, S. 247; ders., Gewerbl. Rechtsschutz, § 5 II 1 b). Elster sieht den Entstehungsgrund für das Erfinderrecht ebenfalls in persönlichkeitsrechtlichen Erwägungen. Die vermögensrechtlichen Teile werden nach ihm aber erst durch die wettbewerbliche Bestimmung der Leistung des Erfinders begründet (vgl. Elster, Urheber- und Erfinderrecht etc., S. 21, 24).

Schutzgegenstand des Erfinderrechts ist deshalb auch nur die persönliche Beziehung zur Erfindung. Beide Doppelerfinder stehen in gleicher persönlicher Beziehung zur Erfindung, keiner von ihnen kann im Augenblick ein Ausschließlichkeitsrecht an ihr beanspruchen. Die alleinige Berechtigung folgt erst mit der Erreichung des Patentschutzes¹, da dort ein Doppelschutz für beide Erfinder ausgeschlossen ist².

4. Daß jeder Doppelerfinder ein Erfinderrecht, aber nur einer von ihnen ein Patentrecht erwerben kann, läßt sich auch noch auf andere Weise erklären:

Für das Auffinden eines technischen Naturgesetzes und dessen zweckgesteuerten Anwendung³ erhält jeder Erfinder sein Erfinderrecht. Der Grund des Schutzes liegt in seiner gedanklichen Leistung. Sie macht jedoch nicht nur den Grund des Schutzes aus, sondern begrenzt auch den Schutzzumfang des Erfinderrechts⁴. Das Naturgesetz wird durch die persönliche Verknüpfung zum Erfinder nicht dessen Eigentum, es ist Allgemeingut. Ein ausschließliches Recht an ihm kann dem Erfinder erst von der Allgemeinheit verliehen werden. Mit der Heranziehung des Begriffspaares "Idee - Gedanke" kann das Verhältnis der erfinderischen Einzelleistung als Grundlage des Erfinderrechts und des späteren Patents zum Naturgesetz,

¹Diesen engbegrenzten Schutzgegenstand eines Erfinderrechts erkannten z. B. die Vertreter der Besitztheorien nicht (vgl. Walchshöfer, S. 31, 34 mit weiteren Nachweisen; vgl. Dunkhase, Die patentfähige Erfindung und das Erfinderrecht, S. 57).

²Vgl. Reimer, § 4 Anm. 5.

³Bussmann-Pietzcker-Kleine, S. 164.

⁴Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 15 II; Walchshöfer, S. 31.

dem Hintergrund der Erfindung, versinnbildlicht werden¹. Im Sinne der platonischen Ideenlehre ist die Idee die "metaphysische Wesenheit eines Dinges". Sie steht als Urbild außerhalb des menschlichen Geistes, ist aber von empirischer Natur^{2,3}, sie wird von dem Gedanken abgebildet. Auch Sokrates kommt zu der Erkenntnis, daß jeder Gegenstand aus einer Idee stammt ("Eidos"). Das technische Vollziehen des Erfindens ist deshalb ein Werden aus Ideen⁴, die Idee ist Voraussetzung für die Gestaltung der Erfindung. Die technische Regel, das "Sosein"⁵, die Lösungsform von Aufgaben, war vorbestimmt, war, ohne verwirklicht zu sein, ohne zu existieren, schon da. Nur deshalb ist es überhaupt möglich, die Lösungsgestalt zu finden. Die Idee entspricht dem Naturgesetz, der vom Erfinder erkannten technischen Regel. Der Gedanke jedes Doppelerfinders, seine persönliche Leistung, bildet die Idee ab, er hat an der Idee teil, indem er sie in einem Bereich selbst erfahren hat. Jeder Doppelerfinder tritt auf diese Weise über seinen Erfindungsgedanken in eine direkte persönliche Beziehung zu der in der Natur vorgegebenen Idee⁶. Die Idee selbst kann er aber erst mit der

¹Vgl. Hubmann, § 4 II 2; Walchshöfer, S. 31.

²P. Natorp, Platons Ideenlehre 1921; Eisler, Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Bd. 1, 1927, S. 633 (zur Idee); Philosophenlexikon, Ziegenfuß Jung Bd. 2, 1950, S. 290 (Platon).

³In der späteren geschichtlichen Entwicklung verblaßt der Ideenbegriff Platons. Insbesondere Descartes und Locke stellen sich die Idee subjektivistischer vor. Sie verstehen sie als ein Bild, das sich der Geist selbst von einem "Ding" macht (vgl. Philosophisches Wörterbuch, Schmidt, Schischkoff, S. 253).

⁴Dessauer, Streit um die Technik, S. 148, 149.

⁵Dessauer, S. 154. Die alten Philosophen bezeichneten dies "die Quiddität".

⁶Vgl. auch Elster S. 19, der von einer gemeinsamen Idee zahlreicher Vervielfältigungen spricht.

Innehabung des Patentschutzes für sich in Anspruch nehmen. Seine persönliche Beziehung erweitert sich dann zum Alleinrecht an der Idee, ein Recht, das nur einmal bestehen kann, während sich das Recht an dem Erfindungsgedanken vervielfältigen läßt¹. In der Regel wird bei erfinderrechtlichen Abhandlungen nicht zwischen Erfindungsidee und Erfindungsgedanken unterschieden. Eine Unterscheidung ist auch nicht unbedingt notwendig, da sich die aus ihr gewonnenen Ergebnisse auch auf anderen Wegen finden lassen². Die Lehre der alten Philosophen gibt aber gerade im Hinblick auf das Entstehen zweier Erfinderrechte für Doppelerfinder ein überzeugendes Argumentationsmodell. Je nachdem, wie kritisch eine Stellungnahme zu dieser Ideenlehre ausfällt, darf die Unterscheidung im Zusammenhang mit Doppelerfindern als geeignetes Denkmodell oder als Erfahrungsgrundsatz angesehen werden.

5. Sonstige Theorien zum Erfinderrecht und das Erfinderrecht des Doppelerfinders:

a) Die Urheberrechtstheorie:

In der Rechtslehre wurde das Entstehen eines Erfinderrechts für jeden Erfinder auch auf Grund anderer als persönlichkeitsrechtlicher Erwägungen begründet. So geht z.B.

¹Hubmann, § 4 II, 2; Walchshöfer, S. 31; vgl. auch Dunkhase, Das Erfinderrecht nach dem Patentgesetz, S. 32.

²Vgl. oben unter 3.

die "Urheberrechtstheorie" davon aus, daß die Tatsache der Urheberschaft an der Erfindung das Erfinderrecht begründet¹. Ob ein Doppelerfinder nach dem ersten Erfinder ein weiteres Urheberrecht an der Erfindung erwerben kann, hängt auch nach dieser Theorie entscheidend von Umfang und Gegenstand des Erfinderrechts ab.

Auch die Urheberrechtstheorie geht davon aus, daß das Erfinderrecht in seiner Entwicklung die vom Gesetz bestimmten verschiedenen Stadien durchschreiten muß. Das angestrebte Patentrecht kann der Erfinder erst durch eine "staatliche Autorisation" erwerben². Das sich im Vorstadium befindliche Erfinderrecht beansprucht deshalb noch nicht den gleichen Schutz wie das spätere "autorisierte" Patentrecht. Im Sinne der Urheberrechtstheorie wird das Erfinderrecht somit als ein Recht verstanden, das dem Inhaber die Alleinherrschaft über seine geistige Schöpfung gewährt³. Dieser Schutzanspruch erlaubt es nach der Urheberrechtstheorie nicht, das Erfinderrecht bereits an der Erfindungsidee festzulegen, da dieser Schutzzumfang gerade erst dem Patent zukommen soll. Würde ein erstes Erfinderrecht schon einen derartigen weiten Schutzzumfang beanspruchen, bestünde für ein zweites Erfinderrecht, das sich konsequenterweise ebenfalls auf die Erfindungsidee erstrecken müßte, kein Raum mehr. Das Urheberrecht knüpft jedoch nicht an das in der Erfindungsidee objektivierte Leistungsergebnis an, es richtet sich nur auf die "eigene Geistesschöpfung" des

¹ Kohler, Handbuch, S. 53; Dunkhase, Die patentfähige Erfindung und das Erfinderrecht, S. 57; Engländer, Zur Theorie des Patentrechts, Jher.Jb. 71, 1 ff.; Oelenheinz, S. 21; Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 5 II 3 b; Elster, S. 18 - 20; Riezler, § 8 a (S. 35 ff); vgl. auch Häberlein, zum Regierungsentwurf von 1913, in: Erfinderrecht und Volkswirtschaft, S. 8.

² Kohler, Handbuch, S. 31 ff.

³ Riezler, S. 29; Oelenheinz, S. 21.

Erfinders, den in bestimmter Weise geprägten Erfindungsgedanken. Da auch ein anderer Doppelerfinder aus eigener Kraft den gleichen Gedanken schöpfen kann - eine Vervielfältigung des Erfindungsgedankens, der sich auf die im Hintergrund stehende Idee erstreckt, im Bereich des Möglichen liegt -, muß ihm an seiner Schöpfung in gleicher Weise ein Recht zustehen. Das nach der Urheberrechtstheorie verstandene Erfinderrecht hindert somit nicht einen weiteren Rechtserwerb des Doppelerfinders. An seiner "Schöpfung" steht ihm jedoch kein ausschließlicher Schutz zu, sondern nur eine Berechtigung an dem unmittelbaren Leistungsergebnis¹. Im Ergebnis bestehen im Verhältnis zur persönlichkeitsrechtlichen Theorie keine Unterschiede. Die Kritik an der Urheberrechtstheorie muß aber in ihrem Ausgangspunkt, dem Begriff der schöpferischen Leistung, einsetzen. Das Wesen einer Schöpfung liegt in einer persönlichen Ausdrucksform des Geistes, die regelmäßig die Schaffung eines identischen Werkes durch einen anderen ausschließt². Das Wesen einer Erfindung, sei sie auch noch so genial, charakterisiert jedoch die zweckgesteuerte Anwendung von Naturgesetzen, in der gerade noch keine Neuschöpfung, sondern nur eine individuelle Leistung zu erblicken ist³. Nicht eine schöpferische Ausdrucksform, sondern der erfinderische Gedanke gibt ihr das Gepräge, der leicht bei verschiedenen Personen zur Konkretisierung gelangen kann⁴. Auch wenn die Anhänger der Urheberrechtstheorie sich dieser Grenzen des Schöpfungsbegriffs bewußt sind⁵, wird

¹Dunkhase, Die patentfähige Erfindung und das Erfinderrecht, S. 57; Oelenheinz, S. 22.

²Vgl. Dunkhase, S. 57 Fußn. 57.

³Bussmann-Pietzcker-Kleine, § 4 (S. 164); Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 4 I 3; vgl. auch oben § 2 I.

⁴Dunkhase, S. 57 Fußn. 57.

⁵Kohler, Handbuch, S. 53 - 54.

die persönlichkeitsrechtliche Theorie den Merkmalen einer erfinderischen Leistung eher gerecht. Ihr ist deshalb der Vorzug vor der Urheberrechtstheorie zu geben.

b) Die Theorie vom geistigen Eigentum:

Auch auf die Theorie vom geistigen Eigentum muß in diesem Zusammenhang eingegangen werden. Sie kann als Vorstadium der Urheberrechtslehre, insbesondere für die Frage nach dem Entstehungsgrund eines Urheber- oder Erfinderrechts bezeichnet werden¹. Ihren geistigen Ausgangspunkt fand sie in der Naturrechtslehre, die in der Zeit der Aufklärung zur Blüte gelangte². Jeder sollte Eigentum an den Gegenständen besitzen, in die er seine Leistung - etwas von sich selbst - hineingelegt hat. "Mit der Schöpfung der Erfindung sollte der Erfinder an ihr natürliches Eigentum erwerben"³. Für die Frage nach dem Entstehungsgrund des Erfinderrechts ist die Theorie vom geistigen Eigentum auch heute noch bedeutsam. Kritik wird ihr vor allem wegen ihrer Deutung des Wesens der Urheberrechte und Erfinderrechte entgegengebracht, da sie das Urheberrecht und Erfinderrecht in den Bereich des Eigentums einreicht⁴. Auf diesem Sektor liegen auch

¹Kohler, Handbuch, S. 55; Oelenheinz, S. 21.

²Philosophisches Wörterbuch, Schischkoff, S. 399 (Naturrecht); Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 2 V; Gieseke, Die geschichtliche Entwicklung des deutschen Urheberrechts, S. 15 ff, 37 ff, 69 ff; Hubmann, Das Recht des schöpferischen Geistes, S. 70.

³Hubmann, Gewerbbl. Rechtsschutz, § 2 V; Troller, Bd. 1 § 3 I 3; Dernburg, Bürgerliches Recht, Bd. 6, S. 3 und 35 ff; Riezler, S. 28 ff.

⁴Vgl. Dernburg, S. 35 ff; Troller, Bd. I § 3 I. 3; Kohler, Die Idee des geistigen Eigentums, AcP Bd. 82, S. 141 ff; Gieseke, aaO, S. 15 ff.

ihre eigentlichen Unterschiede zur persönlichkeitsrechtlichen und urheberrechtlichen Theorie, während sie bei der Frage des Entstehens eines Schutzrechtes keine Besonderheiten bringt.

Die Theorie vom geistigen Eigentum führt nicht zu dem Ergebnis, daß dem ersten Erfinder schon ein ausschließliches Recht an der Erfindungsidee zusteht. Geschützt ist nur sein persönliches Schaffen, so daß auch der Doppelerfinder an seinen geistigen Produkten "natürliches Eigentum" erwerben kann¹. Die Bedeutung der Theorie in der geschichtlichen Entwicklung lag vor allem darin, daß sie dem Erfinder einen Anspruch auf die Verleihung eines "Privilegs" oder "Monopols" gewährte², um ihn die Früchte aus seiner geistigen Leistung ziehen zu lassen³. Im Verhältnis der Doppelerfinder untereinander kann sie jedoch nicht ein Monopol zugunsten des einen rechtfertigen, da auch der andere Doppelerfinder an seinem Leistungsergebnis - seinem Erfindungsgedanken - natürliches Eigentum erworben hat. Es wäre mißverständlich zu sagen, der geschaffene Gegenstand sei schon natürliches Eigentum des ersten Erfinders und könnte nicht noch Eigentum des Doppelerfinders werden⁴. Das natürliche Eigentum erstreckt sich nur auf das unmittelbare Leistungsprodukt, aber nicht auf ein bis zur Erfindungsidee hin objektiviertes Ergebnis, da dies nicht mehr vom Erfinder geschaffen wurde. Mag auch der eigentliche Standort der Theorie vom geistigen Eigentum nicht beim allgemeinen Erfinderrecht, sondern beim Patentschutz (Privileg) liegen, auch sie kann wie die persönlichkeitsrechtliche und

¹Vgl. bei Dunkhase, Das Erfinderrecht nach dem Patentgesetz, S. 32.

²Troller, Bd. 1, § 3 I 3; Hubmann, § 2 V; Oelenheinz, S. 21.

³Vgl. Troller, Bd. 1, § 3 I 3, zu dem Patentanspruch Galileis.

⁴So z. B. Oelenheinz, S. 41.

urheberrechtliche Theorie ein Erfinderrecht für den Doppelerfinder rechtfertigen. Da sie jedoch wegen ihrer begrifflichen und methodischen Anlehnung an den Sacheigentumsbegriff vielerlei Abwandlungen zu diesem Eigentumsbegriff bedarf¹, um dem Wesen des geistigen Urheber- und Erfinderrechts gerecht zu werden, muß sie wegen ihrer dabei sich offenbarenden Schwächen bei der Deutung des Wesens des Erfinderrechts abgelehnt werden. Man ist sich jedoch darüber im klaren, daß ihre Ausführungen zum Entstehen eines Urheber- oder Erfinderrechts auch heute noch aktuell sind.

c) Die volkswirtschaftliche Theorie:

Mit dem Erwerb eines Erfinderrechts befaßt sich auch die volkswirtschaftliche Theorie, die in ihrer Ausgestaltung entscheidend von der Offenbarungs- und Belohnungstheorie beeinflusst worden ist². Sie findet ihren Ausgangspunkt in einer aus der Sicht der Allgemeinheit erfolgenden Wertung der Erfinderleistung, die durch ihre Fortschrittlichkeit eine Steigerung der Wirtschaftskraft bewirken kann³. Ihr eigentlicher Bezugspunkt ist deshalb

¹ Troller, § 8 II; Dernburg, S. 36 ff (38); Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 5 II 3 b.

² Zur Offenbarungstheorie vgl. z. B. bei Dunkhase, Das Erfinderrecht nach dem Patentgesetz, S. 27 ff; zur Belohnungstheorie vgl. Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, S. 232; vgl. auch Kisch, § 1 I (S. 1). Auf die verschiedenen Belohnungsgedanken kann hier im einzelnen nicht eingegangen werden. Der Grund der Belohnung kann einmal schon in der den Durchschnitt überragenden geistigen Leistung des Erfinders liegen (vgl. z. B. Oelenheinz, S. 7), oder in der Bereicherung der Allgemeinheit bestehen (so z. B. Kisch, aaO).

³ Busmann-Pietzcker-Kleine, S. 164; Busse, Einführung S. 5; Kändler, Der staatliche Erfindungsschutz im Lichte moderner Nationalökonomie; Machlup, Die wirtschaftlichen Grundlagen des Patentrechts, S. 19 ff.

auch nicht das allgemeine Erfinderrecht, sondern das Patent, die Gewährung eines Monopols zugunsten des Erfinders. Der in ihr steckende Belohnungsgedanke verlangt für sich betrachtet gerade nicht, einem Erfinder als gerechten Lohn für seine Leistung ein Monopol zu gewähren¹, da dieses Recht weit über die Grenzen der Urheberschaft hinausginge². Entscheidend für die volkswirtschaftliche Theorie ist deshalb auch erst die Offenbarung der Erfindung für die Allgemeinheit³. Sie rechtfertigt aus Gründen des Gesamtinteresses der Volkswirtschaft ein Entgelt für den Erfinder, der seine Erfindung nicht geheimgehalten hat, sondern sie der Allgemeinheit zugute kommen läßt⁴. Die volkswirtschaftliche Theorie kann deshalb nicht für die Beantwortung der Frage herangezogen werden, ob auch der Doppelerfinder ein allgemeines Erfinderrecht erwerben kann. Ihr Bezugspunkt ist ein anderer als der des allgemeinen Erfinderrechts. Für sie ist jeder Erfinder - gleich ob Einzel- oder Doppelerfinder - erst dann interessant, wenn die Erfindung zum Wohle der Allgemeinheit verwertet wird. Die Bedeutung der volkswirtschaftlichen Theorie entfaltet sich erst bei der späteren Frage, welches Schicksal die Erfinderrechte der Doppelerfinder nehmen werden⁵.

¹Oelenheinz, S. 38.

²Dunkhase, Die patentfähige Erfindung und das Erfinderrecht, S. 58.

³Vgl. Häberlein, Erfinderrecht und Volkswirtschaft, S. 23, 24.

⁴Vgl. Dunkhase, aaO; Bussmann-Pietzcker-Kleine, S. 164; Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 4 I; Machlup, aaO.

⁵Vgl. unten Kap. 3 § 9 II 2.

§ 6. Erfinderrecht des Doppelerfinders bei offenkundiger Vorbenutzung oder Veröffentlichung der Erfindung durch den anderen Doppelerfinder

In den Bereich der Doppelerfindung wurde bei der Begriffsbestimmung auch der Erfinder mit eingereicht, der selbständig eine Erfindung entwickelt hat, die schon vorher durch den ersten Erfinder in öffentlichen Druckschriften beschrieben oder offenkundig vorbenutzt worden ist (§ 2 PatG). Man könnte deshalb der Meinung sein, daß auch dieser Doppelerfinder ein Erfinderrecht an seinem Erfindungsgedanken erworben hat. Ein allgemeines Erfinderrecht kann jedoch nur in den gleichen Grenzen entstehen, die auch für das Patentrecht gelten¹. So muß das allgemeine Erfinderrecht gleichermaßen wie das Patentrecht den Anforderungen des § 1 und § 2 PatG genügen². Eine vom Standpunkt des Doppelerfinders aus angenommene "subjektive Neuheit" kann nicht ausreichen, das allgemeine Erfinderrecht zu begründen³. Eine andere Auffassung, nach der das Erfinderrecht im Verhältnis zum Patentrecht seinen unabhängigen Voraussetzungen unterliege, würde zu zwei Gruppen von Erfinderrechten führen. Zu solchen, die zugleich die Voraussetzungen der patentfähigen Erfindungen aufweisen und zu solchen, aus denen ein Anspruch auf ein Patent nicht erwachsen kann⁴. Das letztere Merkmal

¹Reimer, § 3 Anm. 2; Klauer-Möhring, § 3 Anm. 4.

²Vgl. oben unter § 3 II.

³Vgl. Dunkhase, Patentfähige Erfindung und Erfinderrecht, S. 22; Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 9 II.

⁴Tetzner, § 1 Anm. 1, Fußn. 4.

ist jedoch, als Grundlage für den angestrebten Alleinschutz zugunsten des Erfinders, das eigentliche Wesen des Erfinderrechts neben seinem ideellen Teil. Für eine Unterscheidung zwischen einem dem Patentrecht vorangehenden Erfinderrecht und einem daneben bestehenden Erfinderrecht findet sich im Gesetz kein Anhaltspunkt. Sie ist außerdem unnötig. Bei der schutzfähigen Erfindung schützt das Erfinderpersönlichkeitsrecht den Anspruch des Erfinders auf seine Erfinderehre¹. An die Seite dieses persönlichkeitsrechtlichen Kerns des Erfinderrechts, der selbst Ausfluß des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist, kann das allgemeine Persönlichkeitsrecht ergänzend hinzutreten². Die Rechtsstellung desjenigen Doppelerfinders, der nur aus seiner subjektiven Sicht eine erfinderische Leistung vollbracht hat, die aber objektiv nicht mehr patent- oder gebrauchsmusterfähig ist, wird allein vom allgemeinen Persönlichkeitsrecht geschützt. Die ideellen Schutzinteressen dieses Doppelerfinders - Anerkennung der Tatsache, eine Leistung erbracht zu haben, die der eines Erfinders ebenbürtig ist - können ihm auf Grund seines allgemeinen Persönlichkeitsrechtes nicht abgesprochen werden.

¹Hubmann, Das Persönlichkeitsrecht, S. 248; Tetzner, § 1 Anm. 1 Fußn. 4.

²RGZ 115, 184; 120, 97; Hubmann, Das Persönlichkeitsrecht, S. 250; Riezler, § 5 IV 2 (S. 25); vgl. auch Vocke, Das Persönlichkeitsrecht des Erfinders unter besonderer Berücksichtigung der Erfindung ohne Schutzrecht.

§ 7. Die Rechtsstellung des Doppelerfinders im Verhältnis zum anderen Doppelerfinder und zur Außenwelt:

In dem Stadium, in dem die Erfindung noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt ist - sei es, daß die Erfindung nicht offenkundig vorbenutzt oder in öffentlichen Druckschriften beschrieben worden ist, sie aber auch noch von keinem Doppelerfinder zum Patent- oder Gebrauchsmuster angemeldet worden ist - stehen die beiden Doppelerfinder im Verhältnis zu Dritten einem Einzelerfinder gleich. Soweit im folgenden die Rechtsstellung der Doppelerfinder erörtert werden soll, müssen deshalb die jeden Erfinder betreffenden Fragen vor allem die Besonderheit berücksichtigen, daß nicht ein, sondern zwei Erfinder in Rechtsbeziehungen zu Dritten eintreten.

I. Die Beziehung der Doppelerfinder untereinander:

Da beide Doppelerfinder mit ihrer Erfindung die gleiche Erfindungsidee verwertet haben, erhebt sich die Frage, ob zwischen ihnen eine rechtliche Bindung begründet wurde, oder ob sie sich völlig unabhängig und selbständig gegenüberstehen.

1. BGB-Gesellschaft:

Eine Verbindung in der Art einer BGB-Gesellschaft nach den §§ 705 ff BGB entfällt, da die dort geregelte Gesellschaft auf einem rechtsgeschäftlichen Zusammenschluß mehrerer Personen mit dem Ziel des Zusammenwirkens zu einem gemeinsamen Zweck beruht¹. Die nur tatsächlich eingetretene Verdoppelung der Erfinderleistung läßt aber gerade nicht einen willentlich angesteuerten rechtsgeschäftlichen Zusammenschluß erkennen.

¹Soergel-Siebert, vor § 705 Anm. 1; RGRK § 705 Anm. 1, vor § 705 Anm. 1.

2. BGB-Gemeinschaft nach § 741 ff BGB:

Eher muß das Entstehen einer schlichten Rechts- oder Interessengemeinschaft nach den § 741 ff BGB in Erwägung gezogen werden. Eine Gemeinschaft dieser Art wird begründet, ohne daß ein darauf gerichteter Wille Voraussetzung wäre¹, wenn mehrere eine gleichartige Rechtsstellung zu einem bestimmten Gegenstand einnehmen².

a) Die Regeln für eine "schlichte Rechtsgemeinschaft" sind jedoch auf die Doppelerfinder nicht anwendbar. Voraussetzung wäre, daß mehrere ein Recht gemeinsam innehaben³. Doppelerfinder zeichnen sich aber gerade dadurch aus, daß sie nicht Teilhaber eines im Stadium vor Anmeldung der Erfindung zum Patent oder Gebrauchsmuster befindlichen Rechts sind. Jeder ist Inhaber eines eigenen Erfinderrechts, das unabhängig von dem des anderen entstanden ist und fortbesteht⁴. Auch an dem angestrebten Patent besteht noch keine Mitberechtigung im Sinne der Gemeinschaft, da dieses Recht nach § 3 Satz 3 PatG nur dem Anmelder zustehen wird.

b) Für Doppelerfinder charakteristisch ist daneben, daß ihre Verknüpfung nicht so sehr auf der Kenntnis der gleichen Erfindung beruht, als in einer Lage, in der sich ihre Interessen an der Erfindung gegenseitig beeinflussen können. Man denke nur daran, daß ein Erfinder die Erfindung publiziert, sie somit dem freien Stand der Technik einordnet und damit den Erwerb eines technischen Schutzrechtes auch für den anderen Doppelerfinder vereitelt. Dennoch ginge es zu weit, auf Grund dieser

¹Ein Ergebnis, das schon aus der Bezeichnung "communio incidens" folgt (Palandt § 741 Anm. 2).

²Staudinger, Vorbem. zu § 741 Anm. 2.

³Soergel-Siebert, vor § 741 Anm. 6.

⁴Vgl. oben § 5 II; vgl. auch Klostermann, S. 76; Lüdecke, Erfindungsgemeinschaften, S. 2.

Interessenverknüpfung zwischen Doppelerfindern eine schlichte Interessengemeinschaft zu bejahen, bei der es nicht auf die Gemeinsamkeit eines Rechtes ankommt, sondern auf die Notwendigkeit, die gegensätzlichen Interessen gleichzurichten, um eine Kollision zu vermeiden¹. Eine Interessengemeinschaft nimmt man in konkreten Notsituationen an, in denen die Billigkeit einen Interessenausgleich fordert. Als Beispiel mag die proportionale Schadenstragung dienen, die nach einem Schiffsunglück (Haverei) eintritt². Eine derartige Notsituation ist bei Doppelerfindern jedoch zu verneinen, deshalb auch eine entsprechende Anwendung der §§ 741 ff abzulehnen. Daß die jeweiligen Erfinderrechte grundsätzlich kein gemeinsames Schicksal haben, folgt schon aus dem Patentgesetz, welches nur dem Erfinder ein Patent gewährt, der die Erfindung zuerst anmeldet³ (§ 3 Satz 3 PatG). Die Erfindung des Doppelerfinders wird gerade nicht auf die Ebene des technischen Schutzrechtes angehoben, die der Ersterfinder schon erreicht hat. Die Kollision der gegensätzlichen Interessen ist vom Gesetz einseitig zugunsten oder zu Lasten eines der beiden Doppelerfinder entschieden worden. Eine Interessenverknüpfung nach den Grundsätzen der Interessengemeinschaft scheidet deshalb aus. Im Ergebnis läßt sich damit feststellen, daß zwischen den Doppelerfindern im angenommenen Stadium kein rechtliches Band besteht⁴.

¹Soergel-Siebert, vor § 741 Anm. 2.

²Esser, Schuldrecht, Kap. 56 § 181, 1; Staudinger, Vorbemerkung zu § 741 Anm. 3.

³Lüdecke, S. 2; Klostermann, S. 76.

⁴Benkard, 4. Aufl., § 3 Anm. 17; Lüdecke, aaO; Klostermann, aaO.

II. Der Besitzschutz des Doppelerfinders:

1. Ob dem Doppelerfinder auf Grund seines Erfindungsbesitzes ein dem sachrechtlichen Besitzschutz ähnlicher Schutz zusteht, ist in den Besitztheorien der neueren Literatur ausführlich behandelt worden¹. Auf die Besonderheiten der einzelnen Lehren kann jedoch in diesem Zusammenhang nicht eingegangen werden. Im wesentlichen konzentriert sich der Streit auf die Frage, ob durch eine Übernahme der für den Sachbesitz entwickelten Grundsätze der Erfindungsbesitzer einen allgemeinen Besitzschutz gleich dem Sachbesitz beanspruchen kann², oder ob der Erfindungsbesitz nur in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen einen Schutz genießt³. Ein allgemeiner possessorischer Schutz wird jedoch dem Wesen des Erfindungsbesitzes nicht gerecht, da er speziell auf körperliche Sachen zugeschnitten sein dürfte. Ein körperlicher Gegenstand steht grundsätzlich, vom Mitbesitz abgesehen, im Besitz eines einzelnen⁴. Der Erfindungsbesitz dagegen ist wegen seiner Eigenschaft, sich zu vervielfältigen, nicht an eine bestimmte Person gebunden⁵. Dem Dieb kann die gestohlene Sache wieder weggenommen werden, ohne daß er den Besitz daran behält. Dem die Idee widerrechtlich

¹Vgl. die Zusammenstellung bei Walchshöfer, S. 4 ff.

²So z. B. Troller, Bd. 1 § 7 (S. 82 ff); vgl. auch Lutter, § 3 Anm. 2 b (S. 83); Weidlich-Blum, Art. 1 Anm. 2 (S. 58).

³So z. B. Schramm, Grundlagen, S. 53 ff; Rasch, S. 31; Stern-Oppenheimer, § 5 Anm. 4; J. L. Seligsohn, S. 76, 80, 100.

⁴Deshalb auch die Vermutung der Besitzberechtigung, vgl. Walchshöfer, S. 43.

⁵Eine Rechtsvermutung kann ihm deshalb auch nicht zukommen, Walchshöfer, S. 43, 47; A. Seligsohn, § 3 Anm. 3; Schramm, S. 71.

Entnehmenden kann jedoch nur die Verwertung der Idee verboten werden, ein "Wegnehmen" ist nicht mehr möglich, da ihm die Kenntnis von der Idee nicht "gleichsam aus dem Kopf gerissen" werden kann. Die für eine Analogie erforderlichen wesensgleichen Sachverhalte¹ liegen deshalb nicht vor, da sich der Sachbesitz auf sinnlich wahrnehmbare Gegenstände bezieht, während der Erfindungsbesitz auf einem Geistesgut beruht². Zudem würde eine Analogie zum Sachbesitz einen uferlosen Rechtsschutz des Erfindungsbesitzers begründen³.

2. Dennoch genügt der bloße Erfindungsbesitz des Doppelerfinders, um ihm in gewissen Lagen einen Schutz zu verleihen. So kann er, wenn ihm von einem Dritten ohne Einwilligung die Erfindung derart widerrechtlich entnommen wurde, daß sie der Patentanmeldung des Dritten in der Beschreibung, in Zeichnungen oder Modellen usw. zugrunde liegt, Einspruch gegen eine Patenterteilung erheben (§ 4 Abs. 3 Satz 1, § 32 Abs. 1 Satz 1 PatG)⁴. Ist dem Dritten schon ein Patent erteilt worden, hat der betroffene Doppelerfinder in seiner Eigenschaft als Erfindungsbesitzer die Befugnis, gegen das Patent eine Nichtigkeitsklage zu erheben⁵ (§ 13 I Nr. 3, § 37 II PatG).

¹RGZ 137, 13; Enneccerus-Nipperdey I, S. 339; Sauer, Juristische Methodenlehre, S. 305 ff.

²Vgl. die Literaturzusammenstellung bei Walchshöfer S. 49, Fußn. 180.

³Vgl. Hubmann, GRUR AIt 60, 80.

⁴So die h. M. in Rspr. und Schrifttum. Vgl. RGZ 45, 119; RG GRUR 40, 438; OLG München in GRUR 51, 157; Damme-Lutter, S. 213; Gareis, S. 79; Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 16 V; Kisch, S. 123; Reimer, § 4 Anm. 24; Zeller, Widerrechtliche Entnahme, S. 7 ff; Pietzcker, § 3 Anm. 33.

Im Gebrauchsmusterrecht gibt es keine Einspruchsmöglichkeit wegen widerrechtlicher Entnahme, vgl. § 5 Abs. 4 Gebrauchsmustergesetz (Hubmann, § 18 I), da das Gebrauchsmuster dem Verletzten gegenüber relativ unwirksam ist (Reimer, § 5 GebrMG Anm. 4).

⁵Heydt, GRUR 1936, 473; Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, §§ 12 II 2, 16 V; Walchshöfer, S. 57 ff; vgl. auch unten unter IV 3. Im Gebrauchsmusterrecht kann der Verletzte statt der Nichtigkeitsklage Löschung des Musters nach §§ 8, 7 Abs. 2 GebrMG beantragen (vgl. Reimer, § 7 GebrMG Anm. 5).

3. In diesem Zusammenhang wird die Frage interessant, ob auch der andere Doppelerfinder in seiner Eigenschaft als Erfindungsbesitzer die Möglichkeit hat, Einspruch gegen die Patenterteilung einzulegen, oder gegen das schon erteilte Patent wegen der Entnahmehandlung Nichtigkeitsklage zu erheben. Das Gesetz bestimmt in §§ 4 Abs. 3, 32 Abs. 5 S. 1 PatG, daß nur der "Verletzte" aktiv legitimiert ist. Im Sinne dieser Bestimmung kann jedoch nur der als Verletzter bezeichnet werden, auf dessen Person als ursprünglichen Kundgeber die Kenntnis des unberechtigten Anmelders zurückzuführen ist¹. Gleiches gilt auch für die Nichtigkeitsklage wegen Entnahme nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 und § 34 Abs. 2 PatG. Auch hier ist nur derjenige als Verletzter klageberechtigt, in dessen Besitzbereich durch die Entnahmehandlung eingegriffen worden ist². Der andere Doppelerfinder mag zwar faktisch, z. B. in seinen wirtschaftlichen Interessen, in gleicher Weise betroffen sein wie der unmittelbar verletzte Doppelerfinder, die Befugnisse auf Grund einer erlittenen Entnahme gibt das Gesetz jedoch nur dem Besitzer, aus dessen Besitz sich die Kenntnis des Anmelders herleitet. Die mittelbare Beeinträchtigung muß deshalb außer acht bleiben, da bei ihr gerade nicht die Identitätsbeziehung zwischen Entnehmendem und Betroffenen gegeben ist³.

¹Dunkhase, Die patentfähige Erfindung und das Erfinderrecht, S. 64; Reimer, § 4 Anm. 25.

²Dunkhase, aaO, S. 66; Reimer, § 13 Anm. 8, § 4 Anm. 25.

³Pietzcker, § 3 Anm. 33; Reimer, § 4 Anm. 25; Dunkhase, aaO, S. 64, 66; Busse, § 4 Anm. 9.

III. Der persönlichkeitsrechtliche Schutz des Doppelerfinders:

Das jedem Doppelerfinder zustehende Erfinderrecht beinhaltet sowohl einen persönlichkeitsrechtlichen als auch einen vermögensrechtlichen Teil¹. Während der persönliche Schutz bei Erfindungen, die einem Patent zugrunde liegen können, stark ausgebildet ist, treten die persönlichen Interessen bei kleineren Erfindungen, die Gegenstand eines Gebrauchsmusters sind, fast völlig hinter den Verwertungsinteressen zurück².

¹Vgl. z. B. bei Lüdecke S. 13; Bernhardt S. 67; Tetzner § 1 Anm. 1 (S. 35 f); Klauer-Möhring, § 3 Anm. 4.

Das Wesen des Erfinderrechts war in der Rechtslehre stark umstritten. Teilweise wurde die Existenz eines Rechtes ganz geleugnet, und nur von Erfindungsbesitz gesprochen (vgl. u. a. bei J. L. Seligsohn, Geheimnis und Erfindungsbesitz, S. 81 f; Isay, § 2 Anm. 2 ff).

Gierke betrachtet das Erfinderrecht als ein reines Persönlichkeitsrecht, das dem Erfinder ein Herrschaftsrecht über ein Geisteserzeugnis und damit über einen Bestandteil seiner Persönlichkeitssphäre gebe (vgl. Gierke, Deutsches Privatrecht I, S. 854; vgl. auch Benkard, GRUR 50, S. 482 f.).

Wegen der vermögensrechtlichen Seite des Erfinderrechts vertrat Kähler eine dualistische Auffassung. Das Erfinderrecht sei einmal ein Immaterialgüterrecht, daneben aber auch ein selbständiges Persönlichkeitsrecht (vgl. im einzelnen Köhler, Handbuch S. 55 ff, 75 ff). Demgegenüber steht die monistische Lehre auf dem Standpunkt, daß eine Trennung der persönlichen Interessen von den wirtschaftlichen Interessen nur schwer möglich ist, das Erfinderrecht deshalb als ein einheitliches Recht mit persönlichkeitsrechtlichen und vermögensrechtlichen Inhalten zu verstehen sei (vgl. z. B. Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 5 II 1 c; RGZ 139, 87 (92); Walchs-höfer, S. 31; Benkard, § 3 Anm. 13).

Ob man jedoch der monistischen oder der dualistischen Theorie folgen soll, ist mehr ein dogmatischer Streit, ohne unmittelbare praktische Auswirkung (vgl. Tetzner, § 1 Anm. 1 (S. 36)). Festzuhalten ist, daß das Erfinderrecht ein gemischter Rechtstypus ist, beide Elemente eng zusammengehören, und notwendigerweise gemeinsam geboren werden. Im späteren Verlauf kann sich jedoch ihr rechtliches Schicksal trennen, man denke nur an die Übertragung der Verwertungsbefugnisse an der Erfindung. In diesem Fall verbleibt ein Teil des persönlichkeitsrechtlichen Ausschnittes des Erfinderrechts, die "Erfinderehre" beim Erfinder (vgl. Tetzner, § 1 Anm. 1; Wunderlich, S. 25; Schanze, Die Erfinderehre und ihr rechtlicher Schutz, Industrierechtliche Abhandlungen, S. 49 ff; Allfeld, Urheber- und Erfinderrecht, S. 2 ff).

²Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 15 II 1; ders., Das Persönlichkeitsrecht, S. 248.

1. Der Anspruch des Doppelerfinders auf Anerkennung seiner Erfinderehre:

Zum Inhalt des Erfinderpersönlichkeitsrechtes als Bestandteil des Erfinderrechts gehört in erster Linie der Anspruch auf Anerkennung der Erfinderehre¹. Er setzt sich in den §§ 26 Abs. 6 und 7, 36 Abs. 1 PatG in den Anspruch um, im Falle einer Schutzrechtserteilung als Erfinder genannt zu werden². Das Gesetz bringt auf diese Weise besonders zum Ausdruck, daß es die Erfindung nicht nur als ein materielles Gut, sondern auch als eine ideelle Leistung wertet³. Da die persönlichen Interessen des Erfinders am Erfindungsgedanken vom Erfinderrecht als einem absoluten Recht im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB⁴ abgesichert werden, kann der Erfinder gegen ein Bestreiten seiner Erfindereigenschaft mit der Unterlassungs-, möglicherweise mit der Schadensersatzklage vorgehen⁵. Gleiches gilt auch im Vorstadium eines Gebrauchsmusters, obwohl im Gebrauchsmustergesetz keine Erfindernennung vorgeschrieben ist⁶.

¹Er wurde bereits anerkannt durch RGZ 139, 92; vgl. auch OLG Frankfurt Ufita 44 (1965), S. 367; Schanze, Die Erfinderehre und ihr rechtlicher Schutz, Industrierechtliche Abhandlungen; Benkard, § 3 Anm. 16, § 36 Anm. 1; Bernhardt, S. 67 ff; Vollmer, § 2 Arbeitnehmererfindungsgesetz, Anm. 50; Hubmann, Persönlichkeitsrecht, S. 248; Lüdecke, aaO, S. 13.

²Lüdecke, S. 13; Benkard, § 36 Anm. 1.

³Benkard, § 36 Anm. 1.

⁴Hubmann, Das Persönlichkeitsrecht, S. 247.

⁵Wobei die Schadenersatzklage auch den immateriellen Schaden einschließen kann, vgl. z. B. bei Schanze, aaO, S. 121; Hubmann, Das Persönlichkeitsrecht, S. 249; RG in GRUR 35, 722 (728).

⁶Hubmann, Das Persönlichkeitsrecht, S. 249; Vollmer, Arbeitnehmererfindungsgesetz, § 2 Anm. 55; Schramm, Die schöpferische Leistung, S. 247.

Ein rechtswidriger Angriff auf die Erfinderehre des einen Doppelerfinders bedingt aber nicht zugleich Schutzansprüche des anderen Doppelerfinders. Bestreitet z. B. ein Dritter dem Doppelerfinder A gegenüber dessen Erfindereigenschaft und behauptet, daß ein X Erfinder sei, so kann nur A die Unterlassung derartiger Ehrbeeinträchtigungen fordern. Das Erfinderpersönlichkeitsrecht des Doppelerfinders B wurde nicht unmittelbar betroffen. Der dem Erfinderpersönlichkeitsrecht zugrunde liegende Schutzgegenstand kann dieses Ergebnis verdeutlichen. Das Erfinderrecht schützt die persönlichen Belange des Erfinders an seinem Erfindungsgedanken¹ als das persönliche Verhältnis des Erfinders zu seinem Leistungsprodukt. Wenn ein Dritter die Erfindereigenschaft des A leugnet, wird allein diese Beziehung beeinträchtigt. Das Verhältnis des Doppelerfinders B zu seinem Erfindungsgedanken steht unbeeinflusst und unabhängig daneben².

Da sowohl der Erfinder A als auch der Doppelerfinder B Ansprüche auf die Erfinderehre geltend machen können, beschränken beide Erfinderpersönlichkeitsrechte gegenseitig den Umfang ihres Schutzgegenstandes. So wird A nicht in seiner Erfinderehre verletzt, wenn ein Dritter die Behauptung aufstellt, daß auch B Erfinder sei. Gleiches gilt auch umgekehrt. Das Recht auf Anerkennung der Erfinderehre beruht auf der persönlichkeitsbezogenen geistigen Leistung jedes Doppelerfinders, der deshalb keinen ausschließlichen Anspruch auf die Erfinderehre fordern kann³.

¹Vgl. Hubmann, Das Persönlichkeitsrecht, S. 247.

²Dunkhase, Die patentfähige Erfindung und das Erfinderrecht, S. 57.

³Vgl. Dunkhase, aaO, S. 57.

2. Das Selbstbestimmungsrecht des Doppelerfinders mit seinen Schranken:

Ausfluß des Erfinderpersönlichkeitsrechtes ist neben dem Anspruch auf Anerkennung der Erfinderehre das "Selbstbestimmungsrecht" des Erfinders¹. So kann er darüber entscheiden, ob er seine Erfindung benutzen oder unbenutzt lassen will, ob er sie veröffentlicht oder geheim hält oder zum Patent oder Gebrauchsmuster anmeldet². All diese Wahlrechte entspringen der Persönlichkeitssphäre des Erfinders, die ihm durch das Gesetz nach den §§ 823, 1004 BGB geschützt wird. Bei einer Doppelerfindung ergibt sich jedoch von selbst, daß das Selbstbestimmungsrecht jedes Doppelerfinders eingeschränkt ist. Da jeder von ihnen entscheiden könnte, ob er die Erfindung z. B. seiner privaten Geheimsphäre überlassen will oder sie der Allgemeinheit offenbart, steht naturgemäß die Geheimhaltung des einen unter der Gefahr der Veröffentlichung des anderen. Im Verhältnis der Doppelerfinder untereinander kann keiner dem anderen die Veröffentlichung der Erfindung verbieten³. Andererseits kann gegen einen Dritten nur der Doppelerfinder Unterlassungs- oder Schadensersatzansprüche erheben, in dessen Geheimbereich eingedrungen worden ist. Mag auch eine Veröffentlichung der Erfindung durch den Dritten den anderen Doppelerfinder in seinem Interesse an der Erfindung beeinträchtigt haben - da nunmehr die Erfindung allgemein bekannt ist und von jedermann benutzt werden kann⁴ -, er kann daraus keine Rechte gegen den

¹ Hubmann, Das Persönlichkeitsrecht, S. 249; ders., Gewerblicher Rechtsschutz, § 15 II 1 c; Riezler, S. 22.

² RGZ 52, 231; 105, 318 ff; Westermann, Person und Persönlichkeit als Wert im Zivilrecht, S. 31; Hubmann, Das Persönlichkeitsrecht, S. 249.

³ Ausnahme wäre § 1 UWG und § 826 BGB, wenn die Veröffentlichung als solche nur zu dem Zweck erfolgt, den anderen Doppelerfinder zu schädigen, wobei hier aber der Nachweis der notwendigen Sittenwidrigkeit wegen der grundsätzlich bestehenden Veröffentlichungsbefugnis kaum zu erbringen ist.

⁴ Vgl. Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 15 II 2 a.

Dritten herleiten. Der störende Eingriff verletzt nur die persönliche Beziehung desjenigen Erfinders zu seiner geistigen Leistung, auf dessen passive oder aktive Kundmachung die Veröffentlichungsmöglichkeit beruhte¹. Den faktisch betroffenen Doppelerfinder kann nur eine rechtzeitige Patentanmeldung vor dem Verlust der verwertungsrechtlichen Erfinderbefugnisse retten.

3. Ausschließliche Benutzungsbefugnis des Doppelerfinders:

In der Rechtslehre war es einige Zeit umstritten, ob ein Erfinder auf Grund seines allgemeinen Persönlichkeitsrechtes schon ein Ausschlußrecht an seiner veröffentlichten, aber nicht beim Patentamt angemeldeten Erfindung beanspruchen könne². Diese Meinung hätte zur Folge, daß z. B. der Doppelerfinder A Dritten, die ihre Erfindungskennnisse aus seiner Veröffentlichung entnommen oder widerrechtlich vom Doppelerfinder B erfahren hatten, die Nachbildung und Verwertung der Erfindung verbieten könnte. In der Zeit nach dem letzten Krieg, in der wegen Schließung des Patentamtes ein Patent- oder Gebrauchsmuster nicht erworben werden konnte, war diese Frage besonders aktuell³.

a) Auf der Hand liegt, daß kein Doppelerfinder wegen seines Persönlichkeitsrechtes dem anderen Doppelerfinder die Benutzung der Erfindung streitig machen kann⁴. So lange noch kein Doppelerfinder Anstrengungen unternommen

¹Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 15 II 2 a; Dunkhase, Die patentfähige Erfindung und das Erfinderrecht, S. 56, 57, 64; vgl. auch BGH 16, 175 und unter II, 3.

²Vgl. bei Wunderlich, S. 27; Hubmann, Das Persönlichkeitsrecht, S. 250.

³Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 15 II 2 a; ders., Das Persönlichkeitsrecht, S. 250.

⁴Zeller, Gebrauchsmusterrecht, B 5, Erfindungsschutz, S. 192; Kisch, S. 51.

hat, ein technisches Schutzrecht zu erlangen, stehen sich beide auf Grund ihres persönlichen Verhältnisses zum eigenen Erfindungsgedanken unabhängig und gleichberechtigt gegenüber¹.

b) Im Verhältnis zu Dritten werden die beiden Doppelerfinder jedoch wie Einzelerfinder behandelt. Wenn diesem unter dem Gesichtspunkt seines Persönlichkeitsrechtes die Befugnis zustünde, Dritten die Benutzung der Erfindung verbieten zu können, dann müßte das gleiche auch für den Doppelerfinder gelten. Die heute herrschende Meinung² versteht das allgemeine Persönlichkeitsrecht, gefestigt nach Art. 1 und 2 des Grundgesetzes als absolutes Recht gleich dem Eigentum oder dem Recht auf Unversehrtheit des Körpers. Da das Grundgesetz die Würde des Menschen für unantastbar erklärt und das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit als einen Grundwert der Rechtsordnung anerkennt, hat es dem Persönlichkeitsrecht auch in privatrechtlicher Beziehung den Schutz eines absoluten Rechtes verliehen. Doch besagt die verfassungsmäßige Garantie des allgemeinen Persönlichkeitsrechts noch nichts über den Inhalt dieses Rechts. Es bedarf auf dem Gebiet des Erfindungsschutzes einer genauen Ausgestaltung und Umgrenzung. Ob es schon einen Ausschließlichkeitsschutz an der Erfindung enthält, kann nicht aus ihm selbst entnommen werden. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist eine Generalklausel, für deren inhaltliche Abgrenzung in erster Linie die Spezialbestimmungen maßgeblich sind³. Aus der Gestaltung des Patentrechts muß je-

¹Bernhardt, S. 100; vgl. auch oben § 7 I.

²Vgl. u. a. BGH 15, 258; 27, 208; RGRK § 823 Anm. 11; Soergel-Siebert, § 12 Anm. 23; Neumann-Nipperdey-Scheuner, S. 41 ff; Hubmann, Das Persönlichkeitsrecht, S. 207 ff.

³Enneccerus-Nipperdey, § 78 I 2; RGRK § 823 Anm. 11; BGH NJW 57, 114.

doch gefolgert werden, daß mit der Regelung des § 36 PatG, der jedem Erfinder ein Recht auf Anerkennung seiner Erfinderleistung einräumt, ein "Recht" des Erfinders gemeint ist, das z. B. dem allgemeinen Urheberrecht mit seiner ausschließlichen Benutzungsbefugnis nicht vergleichbar ist. Im Gegenteil muß § 36 PatG eng ausgelegt werden, soll nicht unübersehbare Verwirrung und Rechtsunsicherheit eintreten¹. Mag auch ein umfassender Persönlichkeitsschutz mit ausschließlicher Benutzungsbefugnis von manchen für wünschenswert gehalten werden², das Patentgesetz beweist, daß hierfür gerade kein Raum vorgesehen ist. Der Erfinder hat auf Grund seines Persönlichkeitsrechtes nur die Befugnis, die Beeinträchtigung seiner persönlichkeitsbezogenen Interessen abzuwehren. Nach der in Rechtssprechung und Literatur vorwiegend vertretenen Ansicht geht eine ausschließliche Benutzungsbefugnis jedoch über den geschützten Persönlichkeitsbereich hinaus³. Ein derartiges Recht würde bedeuten, daß dort, wo die Erfindung vom Erfinder selbst in den Verkehr gebracht worden ist - also gerade ihre Eigenschaft als Persönlichkeitsgut verliert und sich zum Verkehrsgut umwandelt - eine ausschließliche Berechtigung bestünde, obwohl nicht mehr persönliche Belange des Erfinders im Vordergrund stehen, sondern in erster Linie die vermögensrechtliche Verwertungsfrage⁴.

¹Tetzner § 3 Anm. 1.

²So z. B. Benkard, GRUR 1950, 481 ff; Bernhardt, NJW 1958, 1851 (1852); Heymann, Festschrift der Akademie für Deutsches Recht, Berlin 1936, S. 99 (102, 103). Hübner, GRUR 1948, 229 (232); von der Werth, GRUR 1948, 175; so auch Hubmann, Das Persönlichkeitsrecht, 1. Aufl. S. 200 ff; in der 2. Aufl. wurde diese Meinung wieder aufgegeben, vgl. S. 250 f.

³RGZ 37, 41 (43); 77, 81 (83); RG in GRUR 1944, 137 (140); BGHZ 1, 194 (196); 3, 365 (368); 16, 172 (175); OLG München in GRUR 1951, 157 (158); Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 15 II 2 a; ders., Das Persönlichkeitsrecht, S. 251; Krausse-Katluhn-Lindenmaier, § 1 Anm. 20; Lindenmaier, Propriété Industrielle 1947, 237; Schramm, Ufita Bd. 30, 160; Tetzner, § 1 Anm. 4; Sievers, Mitt. 1959, 69; Dunkhase, Die patentfähige Erfindung und das Erfinderrecht, S. 60.

⁴Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 15 II 2 a; ders., Das Persönlichkeitsrecht, S. 250, 251.

Auf dieser Ebene steht es dem Erfinder jedoch frei, durch rechtzeitige Patentanmeldung an der Erfindungsidee ein ausschließliches technisches Schutzrecht zu erlangen. Im Ergebnis kann deshalb das Persönlichkeitsrecht des Erfinders keinen Ausschließlichkeitsschutz begründen, da es nicht dem Schutz rein materieller Interessen dient¹.

IV. Die Rechtsstellung des Doppelerfinders auf Grund des verwertungsrechtlichen Teils des Erfinderrechts:

Neben seinen persönlichkeitsrechtlichen Befugnissen kann der Doppelerfinder auf Grund seines allgemeinen Erfinderrechtes im Stadium vor Anmeldung der Erfindung zum Patent oder Gebrauchsmuster auch Schutzansprüche für seine Verwertungsinteressen geltend machen, wenn auch wie oben² festgestellt wurde, ein voller, ausschließlicher Schutz der wirtschaftlichen Nutzung an der Erfindung erst mit der durch das Patentamt erfolgenden Erteilung des technischen Schutzrechtes erreicht wird. Vor der Anmeldung der Erfindung zum Patent stehen die verwertungsrechtlichen Aspekte im Verhältnis zu den persönlichkeitsrechtlichen Elementen des allgemeinen Erfinderrechts zurück. Immerhin bildet die verwertungsrechtliche Seite des allgemeinen Erfinderrechtes schon die Basis, aus der sich einmal das vor allem vermögensrechtlich betonte Patent entwickeln wird³.

1. Die Nutzung der Erfindung:

Mit der technischen Verwertung der Erfindungsidee kommt jeder Doppelerfinder in die tatsächliche Lage, die Erfindung zu nutzen. Die Berechtigung hierzu gibt ihm sein Er-

¹ Hubmann, Das Persönlichkeitsrecht, S. 134, 250.

² Vgl. oben III 3.

³ Hubmann, Das Persönlichkeitsrecht, S. 248; vgl. auch Wunderlich, S. 26.

finderrecht. Er kann die Erfindung in seinem eigenen Betrieb auswerten, ebenso aber anderen z. B. durch Lizenzen die Nutzungsbefugnis einräumen¹. Eine Besonderheit bei der Doppelerfindung liegt nun gerade darin, daß der Kreis der Nutzungsberechtigten sich nicht nur letztlich auf einen, sondern auf zwei Erfinder zurückführen läßt, da beide Erfinder unabhängig voneinander Lizenzen z. B. erteilen können. Die Zahl der Erfindungsbenutzer kann sich auf diese Weise schneller als bei Einzelerfindern vermehren, ohne daß der Doppelerfinder Dritten, die ihre Erfindungskennnisse vom anderen Doppelerfinder herleiten, die Verwertung der Erfindung verbieten können². Ein begrenzter Schutz jedes Doppelerfinders gegen Nachahmung seiner noch nicht patentierten Erfindung besteht jedoch nach den §§ 823, 826, 1004 BGB, oder unter den Voraussetzungen des UWG, namentlich also, wenn der Eingriff zu Zwecken des Wettbewerbs durch Handlungen erfolgt, die gegen die guten Sitten verstoßen³. Daneben wird er auch strafrechtlich geschützt, soweit die möglichen Verstöße gegen das UWG mit Strafe bedroht sind⁴ (§ 17, § 18 UWG). Auf weitere Einzelheiten braucht aber in diesem Zusammenhang nicht eingegangen zu werden, da sich für den Doppelerfinder keine speziellen Aspekte gegenüber Einzelerfindern ergeben.

¹Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 15 II 2 a; Dunkhase, Die patentfähige Erfindung und das Erfinderrecht, S. 60, 61.

²Dunkhase, aaO, S. 57, 59; Bernhardt, S. 68, 69; RGZ 77, 83; Zeller, Gebrauchsmusterrecht, S. 192; Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 15 II 2 a.

³Bernhardt, S. 69, 70; Reimer, § 1 PatG Anm. 98; Spengler, GRUR 1950, 545 ff; Ulmer, GRUR 1951, 355 (358).

⁴Kisch, § 16 c (S. 61).

2. Das Recht des Doppelerfinders auf das Patent:

Den wesentlichen Teil der verwertungsrechtlichen Seite des Erfinderrechts bildet das Recht jedes Doppelerfinders, mit der Anmeldung der Erfindung einen Patent- oder Gebrauchsmusterschutz anzustreben. § 3 Satz 3 PatG und entsprechend § 5 Abs. 4 GebrMG könnten zwar irreführend dahingehend ausgelegt werden, daß nur dem, der die Erfindung zuerst anmeldet, ein Recht auf das Ausschlußrecht zustehe, die Anmeldung auf diese Weise ein "Recht" erst konstituieren müsse. Eine derartige Auslegung des Satzes 3 wird aber dem Prinzip des § 3 Satz 1 PatG nicht gerecht. Innerhalb des Erfindungsschutzes unterscheidet man zwischen dem allgemeinen Erfinderrecht auf der einen und dem Patent oder Gebrauchsmuster auf der anderen Seite. Schon der Inhaber des allgemeinen Erfinderrechts besitzt nach § 3 Satz 1 PatG ein Recht auf das Patent oder Gebrauchsmuster¹. Die spätere Anmeldung hat die Aufgabe, auf Grund ihrer Prioritätsfunktion zwischen den Doppelerfindern den Konflikt zweier gleicher, konkurrierender Ansprüche, die sich beide auf den angestrebten Patentschutz richten, zu entscheiden². Sie beeinflußt das Schicksal der beiden Erfinderrechte und bestimmt, wem im Falle der Doppelerfindung das Patentrecht wirklich materiell zusteht³. Sie begründet aber nicht den Grundlagentatbestand des späteren Patent, den Anspruch auf das Patent, da dieser jedem Doppelerfinder als Berechtigtem eines allgemeinen Erfinderrechts bereits zusteht.

¹Tetzner, § 3 Anm. 18; Bernhardt, S. 68; Busse, § 3 Anm. 2; Reimer, § 3 Anm. 2; Wunderlich, S. 26; Benkard, § 3 Anm. 21; Klauer-Möhring, § 3 Anm. 7; Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 12 III; Lüdecke, GRUR 66, 81 (82).

²Vgl. unten unter §§ 9, 10, 11.

³Reimer, § 3 Anm. 2.

3. Der Schutz des Rechtes auf das Patent:

Wie erwähnt, kann sich die Rechtsstellung des Doppelerfinders durch die weitere Erfüllung von formellen Voraussetzungen zum ausschließlichen Schutzrecht entwickeln. Die Position des Doppelerfinders entspricht der eines Anwartschaftsberechtigten auf den Erwerb des alleinigen Verwertungsrechts an der Erfindungsidee¹. Das allgemeine Erfinderrecht ist auch, soweit es ein Recht auf Patentanmeldung und Patenterteilung beinhaltet, als sonstiges Recht im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB geschützt². Der Doppelerfinder unterscheidet sich deshalb nicht von einem durch Dritte rechtswidrig in seinen Erfinderrechtsbefugnissen gestörten Einzelerfinder. Wie dieser kann er bei Verletzung seiner Rechte aus dem Gesichtspunkt des Schadensersatzes von dem unbefugten Anmelder die Unterlassung der Anmeldung oder die Übertragung der durch die Anmeldung erworbenen Stellung im Anmeldeverfahren verlangen³. In erster Linie wird für ihn aber der patentrechtliche Vindikationsanspruch nach § 5 PatG in Betracht kommen. Hat z. B. ein Dritter dem Doppelerfinder A dessen Erfindung widerrechtlich entnommen und zum Patent angemeldet, so kann A die Abtretung des Erteilungsanspruches verlangen⁴. Nach der Patenterteilung kann er vom nichtberechtigten Patentinhaber die Übertragung und Einwilligung in die Umschreibung begehren⁵. Im Gegensatz zum

¹Reimer, § 3 Anm. 2; Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 15 II 2 b; Bernhardt, S. 68; Wunderlich, S. 26.

²Krausse-Katluhn-Lindenmaier, § 1 Anm. 20, § 5 Anm. 1; Reimer, § 3 PatG, Anm. 6; Wunderlich, S. 26.

³Wunderlich, S. 27; Busse, § 3 Anm. 1.

⁴Reimer, § 5 Anm. 3.

⁵Reimer, § 5 Anm. 4.

Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme (§ 4 Abs. 3 PatG) und zur Nichtigkeitsklage nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 PatG stellt der Vindikationsanspruch des § 5 PatG nicht auf den Erfindungsbesitz, sondern auf die Berechtigung an der Erfindung¹ ab.

Auch hier muß wieder die interessante Frage aufgeworfen werden, ob nur der Doppelerfinder A seine Vindikationsansprüche durchsetzen kann, oder ob auch dem Doppelerfinder B die gleichen Möglichkeiten zustehen. Der Entwurf eines Patentgesetzes aus dem Jahr 1913² bestimmte in seinem § 4 Abs. 1 S. 1, daß "der Erfinder von demjenigen, welcher ohne Erfinder zu sein, die Erfindung angemeldet hat, die Übertragung der Anmeldung verlangen kann". Im Absatz 2 wurde bestimmt, "daß der Anspruch auf Übertragung unter mehreren Erfindern demjenigen zusteht, der zuerst zur Kenntnis des Patentamtes bringt, daß er Klage erhoben hat".

Die Ausgestaltung dieses Vindikationsanspruches zeigt, daß der Anspruch auf Übertragung der Anmeldung oder des Patentbesitzes nicht nur dem, dem im Einzelfall die Erfindung entwendet wurde, sondern jedem Doppelerfinder zustehen sollte³. Der Vindikationsanspruch des geltenden Patentgesetzes enthält aber nicht eine derartige generelle Anspruchszuweisung an den Doppelerfinder. Zwar setzt auch er voraus, daß der Berechtigte "die Erfindereigenschaft" besitzt, sie allein genügt aber noch nicht, dem nur faktisch betroffenen zweiten Doppelerfinder den Abtretungsanspruch zuzusprechen. § 5 PatG geht von der

¹ Reimer, § 5 Anm. 7. Da die gesetzliche Bestimmung etwas unklar gefaßt ist, wird häufig gefolgert, daß neben den Erfindungsberechtigten auch der Erfindungsbesitzer den Anspruch auf Übertragung geltend machen könne (so z. B. Heydt, GRUR 1936, 473; Klauer-Möhring, § 3 Anm. 4; Bussmann-Pietzcker-Kleine, S. 303). Dieser Ansicht kann jedoch nicht zugestimmt werden. Sinn der Vindikation ist, dem Erfindungsberechtigten das Patent zu erteilen (vgl. § 3 Satz 1 PatG), dem Erfindungsbesitzer steht daher der Übertragungsanspruch nicht zu. Im einzelnen vgl. Walchshöfer, S. 58, 59; Benkard, § 5 Anm. 2; Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 16 VI; OLG München in GRUR 51, 157.

² Vgl. MuW 1913, Beilage, S. 1.

³ Vgl. Erläuterungen zum Entwurf v. 1913 zu §§ 3 - 6, 9 (Anm. 2), MuW 1913, Beilage, S. 8; vgl. auch Oelenheinz, S. 27.

engen Beziehung des "verletzten" Erfinders als "Kundmacher" zum "Verletzer" aus. Die Berechtigung des § 5 PatG muß nach ihrem Umfang auf den Erfindungsgedanken bezogen werden. Der Dritte greift mit seiner widerrechtlichen Anmeldung nur in die rechtlich geschützte Beziehung desjenigen Doppelerfinders zu seinem Erfindungsgedanken ein, auf den er seine Anmeldemöglichkeit zurückführt¹. In der Sprache des § 985 BGB, dem die erfinderrechtliche Vindikation nachgebildet ist², bedeutet dies, daß nur der verletzte Eigentümer den Herausgabeanspruch besitzt. Eigentümer im übertragenen Sinne war aber nur A an seiner ihm entnommenen geistigen Leistung. Daß der Doppelerfinder B auf Grund seiner ebenbürtigen geistigen Leistung ebenfalls "Eigentum" an seinem Erfindungsgedanken erworben hat, spielt keine Rolle, da sein Eigentum nicht entzogen wurde. Nur wenn in unzulässiger Weise der Begriff des Erfindungsgedankens mit der sich auf höherer Ebene befindlichen Erfindungsidee vermenget würde, könnte eine Berechtigung des B begründet werden. Das hieße aber, in dem angenommenen Vorstadium des Erfinderrechts schon "Eigentum" des Erfinders an der Erfindungsidee anzunehmen, was frühestens ab dem Stadium des Patentschutzes vertretbar ist. Als Vergleich mag folgendes Beispiel dienen:

A und B sind Eigentümer von gleichen Bällen (Serienproduktion). Wird dem A dessen Ball weggenommen, hat nur er den Herausgabeanspruch, nicht auf der B, der seinen Ball noch im Besitz hat. Auf Doppelerfinder übertragen bedeutet dies, daß nur der Erfindungsgedanke des A "gestohlen" wurde. Der Erfindungsgedanke des B ist in seiner Geheimsphäre nur faktisch berührt worden, da Grundlage des Rechtes eines Doppelerfinders nicht die objek-

¹ Dunkhase, Die patentfähige Erfindung und das Erfinderrecht, S. 64.

² Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 16 VI; Lüdecke, Die erfinderrechtliche Vindikation, GRUR 66, S. 1 (S. 2).

tive Idee, sondern der Erfindungsgedanke ist. Im Ergebnis steht der Anspruch aus § 5 des PatG grundsätzlich nur dem unmittelbar betroffenen Doppelerfinder zu. Nur er ist der Verletzte, auf dessen Person als ursprünglichen Kundgeber die Kenntnis des unberechtigten Anmelders zurückzuführen ist¹.

§ 8. Das Erfinderrecht des Doppelerfinders im Rechtsverkehr im Stadium vor Anmeldung der Erfindung zum Patent oder Gebrauchsmuster:

A) Der Übergang auf andere:

Das Erfinderrecht jedes Erfinders, also auch des Doppelerfinders, kann auf andere übergehen, sei es von Todes wegen im Wege der Erbfolge² oder einer sonstigen Gesamtrechtsnachfolge³ - z. B. bei einer Ehe des Erfinders unter Vereinbarung allgemeiner Gütergemeinschaft - oder übertragen werden, sei es ganz oder zu einem Bruchteil, sei es auf einen oder mehrere Erwerber. Bei der Übertragung unter Lebenden kann der Rechtsgrund ein sehr verschiedener sein, Schenkung, Tausch, Einlage in eine Gesellschaft. Der Hauptfall wird jedoch der Verkauf des Erfinderrechts sein, wobei zwischen dem obligatorischen Kaufvertrag, § 433 BGB und dem Abtretungsvertrag, § 398 BGB, als Verfügungsgeschäft zu unterscheiden ist⁴. Die dabei auftauchenden

¹Vgl. auch Dunkhase, aaO, S. 57, 64.

²RGZ 37, 41 (42); Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 22 I.

³Reimer, § 3 Anm. 3; Kisch, § 15 I (S. 53).

⁴Neben dem Kaufvertrag ist zur Übertragung des Erfinderrechts ein Abtretungsvertrag erforderlich (Zession, Einigung oder dinglicher Vertrag genannt). Er ist jedoch schon meist äußerlich mit dem Kaufvertrag verbunden (vgl. Kisch, § 15 I (S. 53)).

Probleme sollen im folgenden vor allem insoweit erörtert werden, als sie wegen Vorliegens einer Doppelerfindung abweichend vom sonstigen Einzelerfinderrecht behandelt werden müssen.

I. Der Verkauf des Erfinderrechts durch einen Doppelerfinder:

Interessant beim Verkauf des Erfinderrechts eines Doppelerfinders ist in erster Linie die Haftungsfrage, wenn das Doppelerfinderrecht nicht den normalen Weg zum Patentrecht durchläuft, weil der andere Doppelerfinder durch Veröffentlichung der Erfindung in einer Druckschrift oder durch offenkundige Vorbenutzung den Patenterwerb hindert (§ 2 PatG).

1. Unproblematisch ist die Rechtslage zwischen verkaufendem Doppelerfinder und Käufer dann, wenn der andere Doppelerfinder keine Schritte zur Auswertung seines Erfindungsgedankens unternommen hat und unternehmen will, somit im Rechtsverkehr gar nicht in Erscheinung tritt. Der Käufer erwirbt ein Erfinderrecht, das in seiner tatsächlichen Entfaltungsmöglichkeit einem Einzelerfinderrecht nicht nachsteht. Er erhält den verwertungsrechtlichen Teil des Erfinderrechts übertragen, so vor allem neben der Nutzungsbefugnis das Recht auf das Patent¹. Auch Teile des persönlichkeitsrechtlichen Bereichs des Erfinderrechts können auf ihn übergehen, wie z. B. das Bestimmungsrecht über die Veröffentlichung der Erfindung².

¹ Benkard, § 9 Anm. 2, 3; Dunkhase, Die patentfähige Erfindung und das Erfinderrecht, S. 76 f; Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 22 II 1 a.

² Die Grenzen der Übertragbarkeit liegen jedoch dort, wo erhebliche persönliche Interessen des Erfinders auf dem Spiel stehen. So kann z. B. nicht das Recht auf Erfindernennung in dem Sinn verkauft werden, daß sich der Erwerber als Erfinder bezeichnen darf (Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 22 II 1 c).

2. Schwieriger ist die Rechtslage aber schon dann, wenn auch der andere Doppelerfinder an die Ausnutzung der Erfindung herangeht, sie gewerblich verwertet, veröffentlicht oder zum Patent anmelden will. Die Existenz eines Doppelerfinders wird erstmals bekannt, so daß die Frage nach einer Haftung des verkaufenden Doppelerfinders aufgeworfen wird. Mehrere Ausgangsfälle sind zu unterscheiden. Einmal kann der andere Doppelerfinder schon zum Zeitpunkt des Verkaufs seine Erfindung publiziert haben oder erst nach dem Verkaufszeitpunkt publizieren. Er kann die Erfindung sogar erst nach dem Verkauf machen - zum Zeitpunkt des Verkaufs hätte dann noch gar keine Doppelerfindung vorgelegen -.

In all diesen Fällen ist eine Haftung des verkaufenden Doppelerfinders nach § 437 BGB in Erwägung zu ziehen. Im Sinne des § 437 BGB haftet der Verkäufer für den rechtlichen Bestand seines Rechtes, so wie er es dem Käufer angegeben hat¹. Maßgeblicher Bezugspunkt für die Prüfung des § 437 BGB ist das dem Erfinderrecht innewohnende Recht auf das Patent, das für den Käufer in der Regel den Schwerpunkt seines Interesses bilden wird².

a) Wenn der andere Doppelerfinder zum Zeitpunkt des Verkaufs die Erfindung schon publiziert hat, gehört sie zum freien Stand der Technik. Wegen § 2 PatG und § 1 Abs. 2 GebrMG kann der Käufer keinen Patent- oder Gebrauchsmusterschutz mehr erlangen. Der Käufer hat

¹Soergel-Siebert, § 437 Anm. 3.

²Nur bei der Übertragung der Erfindung als Geheimverfahren ist das Recht auf das Patent für den Käufer nicht erheblich, weil er ein Patent gar nicht anstrebt. Vgl. Troller Bd. 2, S. 843 ff; Dunkhase, Die patentfähige Erfindung und das Erfinderrecht, S. 77.

somit vom Verkäufer nicht dasjenige übertragen bekommen, was Vertragsgegenstand sein sollte. Neben einer Anwendung des § 437 BCB könnte man auch an § 306 BGB denken. § 437 Abs. 1 BGB scheidet dann aus, wenn ein Recht verkauft wird, dessen Entstehung objektiv unmöglich ist¹. Das § 437 BGB zugrundeliegende Garantieversprechen umfaßt nur solche Fälle, in denen ein Recht objektiv bestehen oder entstehen kann. Darüber hinaus liegt kein Bedürfnis vor, den Käufer in seinem Interesse auf Einhaltung des Vertrages zu schützen. So aber, wie der Verkauf eines zukünftigen Patentes an einer Erfindung, die wegen ihrer Beschaffenheit nie Grundlage eines Patents oder Gebrauchsmusters sein kann², muß auch der Fall behandelt werden, daß wegen Neuheitsschädlichkeit - weil die Erfindung bereits zum freien Stand der Technik gehörte - niemals ein Patent oder Gebrauchsmuster erworben werden kann. Folglich käme man zu einer Anwendung des § 306 BGB und einer Ablehnung des § 437 BGB³.

Andererseits lassen sich aber Bedenken gegen eine Heranziehung des § 306 BGB finden. Einmal hat das verkaufte Erfinderrecht zum Teil beim Verkauf noch bestanden, der persönlichkeitsrechtliche Teil ist durch die Veröffentlichung nicht völlig untergegangen⁴. In

¹RGZ 68, 292 (293 - 294); Staudinger, § 437 Anm. 17; Soergel-Siebert, § 437 Anm. 2; vgl. auch RG in MuW 32, 32 f.

²RGZ 68, 292 (293).

³a. A. Benkard § 9 Anm. 19; Lindenmaier, GRUR 55, 509, 511.

⁴Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 12 III; Riezler, S. 16 f; Lang, Persönlichkeitsrecht und Persönlichkeitsschutz des Erfinders, S. 107; Wunderlich, S. 25.

der Hauptsache können aber die persönlichkeitsrechtlichen Befugnisse nicht auf den Käufer übergehen, da der übertragbare Ausschnitt des persönlichkeitsrechtlichen Teils des Erfinderrechts, das Bestimmungsrecht über die Veröffentlichung der Erfindung, wegen der Veröffentlichung des anderen Doppelerfinders nicht mehr aktuell ist¹.

Auch die tatsächliche Möglichkeit des Käufers, die Erfindung verwerten zu können, ist unbedeutend, da jeder Fachmann ebenso in der Lage ist, sich Kenntnisse über die Erfindung zu verschaffen und sie auszunutzen. Maßgeblich für den Käufer wird sein, daß ihm der Verkäufer nicht den Hauptteil der angestrebten Rechtsposition - das Recht auf das Patent - übertragen konnte. Daß daneben vielleicht Reste des persönlichkeitsrechtlichen Teils des Erfinderrechts bestehen, betrifft den Käufer nicht. Eine endgültige Antwort darauf, ob § 306 oder § 437 BGB anzuwenden ist, läßt sich jedoch nur aus dem Sinn und Zweck beider Vorschriften erkennen. § 437 BGB soll grundsätzlich den Verkäufer an seiner Erfüllungspflicht festhalten, auch wenn er ein nicht bestehendes Recht verkauft². Hintergrund dieser Regelung ist der Gedanke, das Vertrauen des Käufers auf das Bestehen des Rechtes zu schützen. Weil es sich bei Immaterialgütern nicht um sinnlich wahrnehmbare Objekte handelt³, deren Bestehen oder Vorhandensein leicht erkennbar ist, soll der Käufer nicht nur Ansprüche aus den §§ 812, 307 BGB besitzen, sondern wegen seiner gesteigerten Abhängigkeit von dem im Rechtsverkauf liegenden Versprechen des Inhalts, daß das verkaufte Recht besteht, das volle Erfüllungsinteresse beanspruchen dürfen⁴.

¹Wunderlich, S. 25; vgl. auch S.59 Anm. 2.

²Soergel-Siebert, § 437 Anm. 1; RGRK § 437 Anm. 1 u. 4.

³Vgl. Troller, Bd. 2 S. 843 ff.

⁴Soergel-Siebert, § 437 BGB Anm. 1.

Eine Schutzwürdigkeit des Käufers kann jedoch nicht dort angenommen werden, wo ein verkaufte Recht seiner Art nach rechtlich unmöglich zur Grundlage eines Patent oder Gebrauchsmusters werden kann, weil es entweder schon vom Gegenstand her die Voraussetzung einer Erfindung nicht erfüllt oder so bekannt ist, daß jeder in die Lage kommen kann, die Erfindung zu benutzen¹. Mit der Veröffentlichung oder der offenkundigen Vorbenutzung gehört die Erfindung zum allgemeinen Stand der Technik, über den sich jeder Käufer selber oder durch Befragung eines Fachmanns vor einem Erfinderrechtskauf informieren kann. Ein nur auf Grund mangelhafter Information bestehendes Vertrauen auf die Existenz eines Rechtes, das sich zum Patent entwickeln soll, ist deshalb nicht so schutzwürdig, daß ein durch § 437 BGB gewährter Anspruch auf das Erfüllungszinteresse gerechtfertigt wäre. Statt § 437 BGB ist § 306 BGB anzuwenden². Der Kaufvertrag ist wegen von Anfang an bestehender objektiver Unmöglichkeit der Erfüllung - wobei Unmöglichkeit des wesentlichen Teils der geschuldeten Erfüllung ausreicht - nichtig. Die Vertragsparteien haben nach den §§ 812, 818, 273, 274 BGB einander Leistung und Gegenleistung zurückzugewähren^{3, 4}. Ein evtl. Vertrauensschadensersatzanspruch nach § 307 BGB bleibt davon unberührt.

¹RGZ 68, 292 (293).

²Staudinger, § 437 Anm. 17; Tetzner, § 9 Anm. 15; Lüdecke-Fischer, Lizenzverträge, S. 246; a. A. Benkard § 9 Anm. 19.

³RGZ 68, 292 (294).

⁴In gleicher Weise ist der Fall zu behandeln, daß vor dem Erfindungsakt des verkaufenden Doppelerfinders der andere Doppelerfinder bereits die Erfindung veröffentlichte.

b) Auch im zweiten Fall, bei dem der nicht verkaufende Doppelerfinder die Erfindung erst nach dem Verkauf publiziert, ist die Anwendung des § 437 BGB problematisch. Die strenge Haftung als Folge des § 437 BGB bezieht sich nur auf den Zeitpunkt des Verkaufs, in dem Bestand und Einredefreiheit des Rechtes gegeben sein müssen.¹ Zu diesem Zeitpunkt besaß der verkaufende Doppelerfinder noch sein Recht auf das Patent, konnte es demgemäß auch auf den Käufer übertragen. Eine Anwendung des § 437 BGB käme deshalb nur in Frage, wenn schon die Tatsache, daß ein weiteres identisches Erfinderrecht in der Hand eines Doppelerfinders zum Zeitpunkt des Verkaufes besteht, einen Mangel des verkauften Rechtes im Sinne des § 437 BGB darstellt. Jeder Käufer einer noch nicht patentierten Erfindung hat grundsätzlich mit dem Risiko zu rechnen, daß neben dem Erfinder, der sein Vertragspartner ist, ein weiterer Doppelerfinder oder eine andere Berechtigung an der Erfindung existiert². Gerade das häufige Vorkommen von Doppelerfindungen in aktuellen technischen Bereichen sollte ihm diesen Gedanken aufdrängen. Andererseits hat der verkaufende Doppelerfinder sein Erfinderrecht so verkauft, als ob es ein Einzelerfinderrecht sei. Er hat damit ein Recht übertragen wollen, das die normale Entwicklung vom Erfinderrecht zum Patent oder Gebrauchsmuster durchmachen kann, ohne von einem identischen Recht in der Entwicklung gestört zu werden. Aus der Beziehung der Doppelerfinder untereinander läßt sich keine endgültige Antwort darauf geben, ob § 437 BGB anwendbar ist. Jedem Doppelerfinder steht ein selbständiges Erfinderrecht

¹ Palandt, § 437 Anm. 2; Soergel-Siebert, § 437 Anm. 6; RGRK § 437 Anm. 15.

² Troller, Bd. 2, S. 844.

mit dem Anspruch auf das Patent zu, ohne daß zwischen den beiden Rechten ein rechtliches Band festzustellen wäre. Es würde zu weit gehen, die faktische Betroffenheit jedes Erfinderrechts durch ein weiteres Erfinderrecht gleichen Inhalts als rechtlich existente auflösende Bedingung anzusehen. Nur unter dieser Voraussetzung stünde der Anspruch auf das Patent unter der auflösenden Bedingung der Publizierung durch den anderen Doppelerfinder, die den Patenterwerb hindern würde. Eine dem Erfinderrecht derartig anhaftende auflösende Bedingung müßte dann konsequenterweise als Rechtsmangel im Sinne des § 437 BGB behandelt werden. Es kann jedoch nicht übersehen werden, daß die beiden Erfinderrechte gerade dadurch gekennzeichnet sind, daß zwischen ihnen keine unmittelbare Rechtsverknüpfung besteht¹. Die bloße faktische Betroffenheit durch die Annahme einer auflösenden Bedingung zu einer Rechtsverknüpfung zu erheben, kann deshalb dem Nebeneinander beider Erfinderrechte nicht gerecht werden. Natürlich darf nicht vergessen werden, daß das verkaufte Erfinderrecht schon beim Verkauf eine Lage antrifft, die es möglicherweise in seiner Entwicklung hemmen wird². Der Verlust des Anspruchs auf das Patent wurzelt bereits in tatsächlichen Verhältnissen zum Zeitpunkt des Verkaufs, die für einen objektiven Beobachter den Verlust zumindest als möglich erwarten lassen. Dennoch rechtfertigt dieser Mangel nicht die strenge Haftung nach § 437 BGB. Der spekulative Charakter des Kaufes eines Erfinder-

¹Vgl. oben unter § 7 I.

²BGHZ 8, 222 (233); vgl. auch RGRK § 437 Anm. 6; RG in GRUR 1940, 265 (267), zum Verkauf einer Maschine, auf die ein Dritter als Patentinhaber Ansprüche geltend macht.

rechts ist stärker als die Notwendigkeit, die Interessen des Käufers einseitig im Sinne des § 437 BGB zu schützen¹. Der Fall liegt ähnlich wie beim Verkauf einer Sache, die schon mit vorhandenen, aber noch verborgenen Mängeln behaftet ist. Hier findet auch nicht eine Haftung im Sinne des § 437 BGB Anwendung, auf Grund von Gewährleistungsansprüchen hat der Käufer nur die Möglichkeit zur Wandlung oder Minderung. Eine analoge Anwendung der §§ 459 ff BGB entspräche deshalb im angenommenen Fall den Interessen beider Vertragspartner. Eine Haftung des verkaufenden Doppelerfinders über §§ 437 nach 325, 326 Abs. 1 BGB, die von einem Verschulden nicht abhängt², ist deshalb abzulehnen.

c) Zu behandeln ist noch der dritte Fall, daß zum Zeitpunkt des Verkaufs überhaupt noch keine Doppelerfindung existiert hat, der andere Doppelerfinder erst nachträglich den Erfindungsgedanken aufgefunden hat. Die Erlangung eines Patenten wird dem Käufer nunmehr unmöglich gemacht, weil vor seiner Patentanmeldung der zweite Doppelerfinder in neuheitsschädlicher Weise die Erfindung veröffentlichte oder vorbenutzte. Auch jetzt ist eine Anwendung des § 437 BGB nicht möglich. Zum Zeitpunkt des Verkaufs hat nicht einmal ein faktischer Mangel bestanden, der die Entwicklung des verkauften Erfinderrechts hindern hätte können. Die bloße Möglichkeit einer Doppelerfindung ist zu vage und unbestimmt, um einen Rechtsmangel im Sinne des § 437 BGB begründen zu können. Da das verkaufte Erfinderrecht

¹Troller, Bd. 2 S. 848 f; vgl. auch Bernhardt, S. 174, mit seinem Hinweis auf die aleatorische Natur des Patentkaufes.

²Bernhardt, S. 173; Soergel-Siebert, § 437 Anm. 6.

erst nach dem Verkauf in seinem wesentlichen Bestand hinfällig wird, sind die §§ 320 ff BGB anzuwenden¹. Eine Schadensersatzverpflichtung des verkaufenden Doppelerfinders bestünde nur, wenn ihm ein Verschulden nachgewiesen werden könnte, was nach der angenommenen Sachlage entfällt.

II. Der Verkauf der Erfindung als Geheimverfahren:

1. Beim Verkauf einer noch nicht zum Patent oder Gebrauchsmuster angemeldeten Erfindung wird häufig bezweckt, die Erfindung als Geheimverfahren zu übertragen, eine Anmeldung zum Patent, ein Patentrechtserwerb, ist nicht beabsichtigt². Der verkaufende Erfinder übernimmt dabei nach dem Vertragsinhalt die Verpflichtung, die Erfindung in einem für Dritte nicht bekannten Zustand zu verkaufen, so daß der Käufer ausschließlich die Möglichkeit haben soll, sie zu nutzen. Wieder treten wegen der Existenz eines weiteren Doppelerfinders Komplikationen auf. Der andere Doppelerfinder kann einmal schon vor dem Verkauf der Erfindung diese offenkundig vorbenutzt oder gar ein Patent an ihr erworben haben. Dem verkaufenden Doppelerfinder ist es deshalb unmöglich, seiner Verpflichtung gegenüber dem Käufer nachzukommen und ihm die Ausnutzung einer noch geheimen Erfindung zu gestatten. Da es sich hierbei um eine von Anfang an bestehende objektive Unmöglichkeit handelt, ist der Vertrag zwischen Doppelerfinder und

¹Soergel-Siebert, § 437 Anm. 6; Palandt, § 437 Anm. 2; Staudinger, § 437 Anm. 13.

²Reimer, § 9 Anm. 21; warum Erfinder u. U. ihre Erfindung nicht zum Patent oder Gebrauchsmuster anmelden, sondern als Geheimverfahren benutzen, ist in der Einleitung angedeutet.

Käufer des Geheimverfahrens nichtig (§ 306 BGB)¹. Eine Anwendung der §§ 459 ff BGB scheidet aus, da das Geheimverfahren keine "Sache" im Sinne des § 459 BGB ist², außerdem Mängel am Verfahren selbst, an dessen Ausführbarkeit und Brauchbarkeit, nicht vorliegen³. Aber auch eine Anwendung des § 437 BGB scheidet aus, da nicht das Erfinderrecht mit allen seinen Bestandteilen Verkaufsgegenstand war, sondern nur die tatsächliche Möglichkeit, die Erfindung geheim nutzen zu können. Eine Übertragung des Erfinderrechts war von den Parteien gerade nicht gewollt. Der Käufer kann deshalb nur unter den Voraussetzungen des § 307 BGB vom verkaufenden Doppelerfinder Schadensersatz auf das negative Interesse verlangen.

2. Eine anfängliche objektive Unmöglichkeit nach § 306 BGB besteht jedoch dann nicht, wenn zum Zeitpunkt des Verkaufs die Erfindung wirklich noch geheim war, da der andere Doppelerfinder seine Erfindung noch nicht ausgewertet hat oder die Erfindung überhaupt erst nach dem Verkauf gemacht hat und erst nachträglich in die Lage geriet, die Erfindung zu nutzen.

Den verkaufenden Doppelerfinder kann durch ein nachträgliches Zerstören des Geheimnisses nur eine Haftung nach den §§ 320 ff BGB wegen nachträglicher objektiver Unmöglichkeit treffen. Ein Schadensersatzanspruch des

¹Benkard, § 9 Anm. 19, 40, 41; RGZ 163, 1 (7); Lüdecke, Lizenzverträge, M, 7 (S. 654); Reimer, § 9 Anm. 35; Zeller, Erfindervertragsrecht, S. 26.

²Benkard, § 9 Anm. 40, 41; Palandt, Vorbem. vor § 459 Anm. 3.

³RGZ 163, 1 (6).

Käufers wegen Nichterfüllung würde Verschulden des Verkäufers voraussetzen, das nur dann bejaht werden kann, wenn er von dem anderen Doppelerfinder Kenntnis hatte oder haben mußte. Eine Garantiehaftung analog §§ 459 oder 437 BGB entfällt, weil hier schon zum Zeitpunkt der Übergabe bzw. zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses ein Mangel vorliegen mußte¹, ². Daneben geht auch jeder Käufer eines Geheimverfahrens das Risiko ein, daß das Geheimnis einmal zerstört werden kann. Der Risiko- charakter des abgeschlossenen Geschäftes steht deshalb einer strengen Haftung oder Gewährleistungsverpflichtung entgegen³. In der Regel wird sich jedoch der Käufer beim Verkauf eines Geheimverfahrens Neuheit und alleinige Kenntnis von der Erfindung zusichern lassen, wobei dann der verkaufende Doppelerfinder für den wirklichen Bestand dessen haftet, was zugesichert wurde. Sobald sich die Zugesicherung als unerfüllbar herausstellt, muß er für das Erfüllungsinteresse des Käufers einstehen⁴.

¹Palandt § 459 Vorbem. Anm. 2; Soergel-Siebert § 437 Anm. 6.

²Palandt § 437 Anm. 2.

³Rasch-Westrick, Wettbewerbsbeschränkungen, Kartell und Monopolrecht, S. 109. Rasch weist mit Recht darauf hin, daß erfahrungsgemäß auf die Dauer jedes Geheimverfahren bekannt wird, ohne daß dies vom Erfinder verhindert werden kann. Für den Fall der Lizenz gibt er deshalb dem Lizenznehmer ein Kündigungsrecht (vgl. auch Reimer § 9 Anm. 35). Reimer führt diesen Gedanken fort: "Bestand die Vergütung für den Veräußerer in einem Pauschbetrag, so wird es in der Regel dem Willen der Vertragspartei entsprechen, daß die Vergütung auch dann im vollen Umfang dem Veräußerer verbleiben soll, wenn das Geheimverfahren bekannt wird. Setzt sich die Vergütung aus laufend zu entrichtenden Stückgebühren zusammen, so wird der Parteiwille meist dahin gehen, daß der Erwerber nach Bekanntwerden des Geheimverfahrens keine Zahlungen mehr zu entrichten hat." (Vgl. Reimer § 9 Anm. 35.) Vgl. auch Zeller, Erfindervertragsrecht, S. 26; zum Wagnischarakter vgl. auch BGH GRUR 61, 217.

⁴RGZ 82, 155 (157); Reimer § 9 Anm. 35.

B) Die sonstige Verwertung des Erfinderrechts:

I. Die Lizenz am Erfinderrecht des Doppelerfinders:

Weit häufiger als Kaufverträge sind die zwischen dem Erfinder oder Patentinhaber mit einem Dritten abgeschlossenen Lizenzverträge. Dem Dritten wird nicht das gesamte Recht übertragen, sondern nur die Befugnis eingeräumt, die Erfindung zu nutzen. Soweit Lizenzobjekt nicht das Patent oder Gebrauchsmuster sondern das Erfinderrecht ist, bezieht sich die Nutzungsbefugnis nur auf die materielle Verwertung des Erfinderrechts, nicht aber auch auf die anwartschaftliche Funktion desselben. Der Lizenznehmer soll nicht berechtigt sein, die Erfindung zum Patent anzumelden¹.

1. Wie schon bei den Haftungsproblemen zum Verkauf des Erfinderrechts des Doppelerfinders, interessiert bei den Lizenzverträgen über die Benutzung der Erfindung besonders wieder die Frage der Haftung, die deshalb eintreten kann, weil entweder schon vor Abschluß des Lizenzvertrages oder während des Laufes der Lizenz ein anderer Doppelerfinder die Erfindung in Benutzung nimmt oder ebenfalls einem Dritten im Rahmen eines Lizenzvertrages die Benutzungsbefugnis einräumt. Der Wert der Lizenz mindert sich für den Lizenznehmer auf diese Weise erheblich. Bei der Behandlung der Haftungsfragen können sich Unterschiede im Verhältnis zum Kauf daraus ergeben, daß der wesentliche Teil des Kaufobjektes, "das Recht auf das Patent", gerade nicht mit übertragen wird, dagegen nur die Nutzungsbefugnis des Lizenznehmers begründet werden soll. Ob deshalb im Fall der offenkundigen Vorbenutzung vor Abschluß des Lizenz-

¹Kisch, § 15 III 1 (S. 55).

vertrages wie beim Verkauf des Erfinderrechts § 306 BGB anzunehmen ist, darf nicht aus der Sicht des Anspruchs auf das Patent betrachtet werden, sondern aus der Sicht, ob die Erfindung in dem Umfang genutzt werden kann, wie es im Vertrag vorgesehen war.

Einem Lizenzvertrag über ein Erfinderrecht wohnt infolge der Eigenart des dem Vertrag zugrunde liegenden Rechtsgutes ein Unsicherheitsfaktor inne. Der Lizenznehmer muß deshalb auch in vielerlei Hinsicht mit einer ungewissen Gestaltung der Dinge rechnen und wird nicht durch jede Enttäuschung seiner Erwartungen berechtigt, sich vom Vertrag loszusagen¹. Anknüpfungspunkt für etwaige Rechtsbefugnisse des Lizenznehmers ist - sei es eine einfache (obligatorische) oder eine ausschließliche (dingliche)² Lizenz - der Teil des Vertrages, in dem sich der Lizenzgeber verpflichtet, über eine neue, unbekannte und ausführbare Erfindung eine Lizenz zu erteilen. Hier zeigt es sich doch, daß die Probleme in ähnlicher Weise auftreten wie beim Verkauf des Erfinderrechts. Die Haftung des Lizenzgebers kann deshalb in etwa auch der Haftung des Verkäufers entsprechen³. Hatte der andere Doppelerfinder vor dem Lizenzvertrag die Erfindung schon offenkundig vorbenutzt, so daß sie zum freien Stand der Technik gehörte, konnte der lizenzgebende Doppelerfinder die vertragsgemäßen Benutzungsbefugnisse dem Lizenznehmer gar nicht einräumen. Wieder kommt eine Anwendung des § 306 BGB in Frage⁴, da es sich um eine ursprüngliche

¹Tetzner § 9 Anm. 15; RG in GRUR 1932, 876; RG GRUR 1906, 1056; RG GRUR 1943, 33; Reimer, § 9 Anm. 34; Troller, Bd. 2 S. 849, 850; Busse, § 9 Anm. 6 D.

²Bei der rein obligatorischen Lizenz erwirbt der Lizenznehmer lediglich ein Recht gegenüber dem Erfinder, nicht auch ein Recht gegen Dritte, die die Erfindung benutzen. Bei der ausschließlichen Lizenz liegt eine Teilübertragung des Erfinderrechts vor, der Lizenznehmer erwirbt Ansprüche gegen Dritte, die die Erfindung unbefugt benutzen.

³Kisch, § 15 III (S. 55).

⁴a. A. Benkard, § 9 Anm. 65; Lindenmaier, GRUR 55, 507, 511.

objektive Unmöglichkeit handelt.

Auf Grund des nichtigen Vertrages müssen sich die Parteien nach §§ 812 ff BGB Leistung und Gegenleistung zurückgewähren. An eine Heranziehung des § 437 BGB ist nicht zu denken, da das vereinbarte Lizenzrecht niemals entstehen kann¹.

2. Wenn der andere Doppelerfinder erst nach der Lizenzerteilung das Geheimnis der Erfindung zerstört oder gar ein Patent erreicht, muß der aleatorische Charakter des Lizenzvertrages beachtet werden. Wie beim gleich gelagerten Fall des Verkaufs des Erfinderrechts tritt keine Haftung des Lizenzgebers nach § 437 BGB ein. Der Lizenznehmer muß wegen des Risikoelementes² des Lizenzvertrages über ein Erfinderrechts damit rechnen, daß seine alleinige Benutzungsmöglichkeit beeinträchtigt werden kann, für eine Anwendung der strengen Garantiehaftung des § 437 BGB besteht deshalb kein Schutzinteresse³.

Ob man, wie Bernhardt, über die Grundsätze vom Wegfall der Geschäftsgrundlage zu einer Lösung des Vertragsverhältnisses gelangt⁴ oder wegen nachträglicher Unmöglichkeit gar die §§ 323 ff BGB anwendet, ist in der Auswirkung ohne große Bedeutung, da bei einem Schadensersatzanspruch des Lizenznehmers gegenüber dem Lizenzgeber nach § 325 BGB ein Verschulden gegeben sein müßte, das nur in seltenen Fällen bejaht werden könnte⁵.

¹Tetzner, § 9 Anm. 15.

²Vgl. Busse, § 9 Anm. 6 D; Troller, Bd. 2, S. 849, 850; Reimer, § 9 Anm. 34.

³Benkard, § 9 Anm. 65.

⁴Bernhardt, § 32 IV (S. 184).

⁵Reimer, § 9 Anm. 26, 34; Klauer-Möhring, § 9 Anm. 10.

II. Die Belastung des Erfinderrechts des Doppelerfinders:

Neben der rechtsgeschäftlichen Veräußerung und der Lizenzierung des Erfinderrechts hat jeder Erfinder, also auch der Doppelerfinder, die Möglichkeit, sein Erfinderrecht zugunsten eines Dritten durch ein Pfandrecht oder einen Nießbrauch zu belasten¹. Auf Einzelheiten bezüglich der Haftungsfrage hier einzugehen, erübrigt sich, weil im wesentlichen das gilt, was zum Verkauf und zur Lizenzierung ausgeführt wurde. Im Rahmen der schuldrechtlichen Verpflichtung, den Nießbrauch oder das Pfandrecht zu bestellen, ist wieder an eine Anwendung der §§ 306, 437, 320 ff BGB zu denken.

C) Das Erfinderrecht des Doppelerfinders in Zwangsvollstreckung und Konkurs:

Dingliche Rechte am Erfinderrecht können nicht nur auf rechtsgeschäftliche Weise, sondern auch im Wege der Zwangsvollstreckung - sei es durch Einzel- oder Generalvollstreckung - entstehen^{2, 3}. Der Konkursverwalter oder

¹Kisch, § 15 II (S. 55); Benkard, § 9 Anm. 28.

²Benkard, § 9 Anm. 28; Bernhardt, § 31 VI (S. 177); Stein-Jonas, § 857 ZPO II, 3; Jäger-Lent, § 1 KO Anm. 11.

³Die Frage der Pfändbarkeit des noch nicht angemeldeten Erfinderrechts ist umstritten. Eine Meinung bejaht sie grundsätzlich, wenn die Erfindung abgeschlossen ist (Klauer-Möhring, § 9 Anm. 12). Die Gegenmeinung hält das Erfinderrecht wegen seines starken persönlichkeitsrechtlichen Einschlags für beschlagnahmeunfähig. Man könne "die Erfindung nicht im Wege des Gläubigerzugriffs gleichsam aus dem Kopf des Erfinders herausreißen und gegen seinen Willen einer Verwertung zuführen". (Vgl. Tetzner, § 9 Anm. 65.) Diese Meinung mißt jedoch der Tatsache, daß eine Erfindung in der Regel für den Erfinder einen Vermögenswert darstellt, der deshalb auch für den Gläubiger verwertbar sein muß, nicht genügend Gewicht bei. Es ist einer Mittelmeinung zu folgen, die annimmt, daß das Erfinderrecht erst dann beschlagnahmefähig wird, wenn der Erfinder seinen Willen zur wirtschaftlichen Verwer-

derjenige, der das Erfinderrecht nach § 857 ZPO pfänden läßt, hat die Möglichkeit, die Erfindung gewerblich auszunutzen. Schranken werden ihm wiederum durch den anderen Doppelerfinder gesetzt. Das Nutzungsrecht kann deshalb auch dann entfallen, wenn der andere Doppelerfinder schon ein Patent an der Erfindung erlangt hat, oder das Geheimnis der Erfindung durch Preisgabe an die Öffentlichkeit zerstört wurde.

tung kundgetan hat und zu erkennen gab, daß er seine Erfindung als Vermögenswert ansieht und als solchen ausbeutet (vgl. BGH 16, 175; Jaeger-Lent, § 1 Anm. 11). Vgl. weiter auch Hubmann, Die Zwangsvollstreckung in Persönlichkeits- und Immaterialgüterrechte, S. 823; Tetzner in JR 1951, 166; Pinzger, ZZP 60, 415; Kohler, Handbuch S. 264; v. Gierke, Deutsches Privatrecht, Bd. 1 S. 892.

Unantastbar sind jedoch immer die persönlichkeitsrechtlichen Bestandteile des Erfinderrechts (vgl. Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 22 V 1; ders., Die Zwangsvollstreckung in Persönlichkeits- und Immaterialgüterrechte, S. 823).

III. Kapitel:

Die Rechtsstellung der Doppelerfinder nach Anmeldung der Erfindung zum Patent oder Gebrauchsmuster im Stadium bis zur Bekanntmachung der Erfindung:

§ 9. Das Anmeldeprinzip unter Doppelerfindern:

I. Das Anmeldeprioritätsprinzip des deutschen Rechts:

1. Im normalen Ablauf der Entwicklung eines Erfinderrechts übt der Einzelerfinder sein Selbstbestimmungsrecht über die Erfindung in der Art aus, daß er versucht, für die Erfindung den Patent- oder Gebrauchsmusterschutz zu erreichen. Auf dem Weg zum Patent hat er Formalien einzuhalten, von denen besonders die Anmeldung der Erfindung beim Patentamt bedeutsam ist. Unter Doppelerfindern kommt der Anmeldung eine weitere Kennzeichnung dadurch zu, daß nur der Doppelerfinder das Patent erhält, der die Erfindung zuerst beim Patentamt anmeldet¹. Das Gesetz entscheidet sich mittels der Prioritätsfunktion der Anmeldung für ein Verbot der Doppelpatentierung. Nach diesem Prinzip kann nur ein Erfinder ein Patent oder Gebrauchsmuster als ausschließliches Schutzrecht erlangen. Aus dem Streben beider Erfinder nach dem Patent folgt deshalb ein Widerstreit ihrer Interessen, jeder kann durch eine rechtzeitigere Anmeldung störend in die Erfinderrechtsentwicklung des anderen eingreifen².

¹ § 3 Satz 3 PatG; vgl. Benkard, § 3 Anm. 21; Reimer, § 3 Anm. 12; Klauer-Möhring, § 3 Anm. 7; Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 12 III.

² Zum Interessenwiderstreit vgl. auch § 7 I 2, III 2 oben.

2. Das Gesetz hätte auch, andere Wege gehen können, als den Wettstreit beider Erfinderrechte durch die Anmeldepriorität zu entscheiden. Denkbar wäre es einmal, jedem Erfinder ein Patent zu verleihen, was zur Folge hätte, daß das Verbot der Doppelpatentierung aufgegeben und der Doppelschutz bejaht werden müßte¹. Ein wiederum ganz anderer Weg wird in den Vereinigten Staaten von Amerika gegangen. Das Patent erhält dort nur der Doppelerfinder, der die Erfindung zuerst fertig gestellt hat².

Auf Grund des unter Doppelerfindern zur Wirkung gelangenden Anmeldeprinzips kann nicht gefolgert werden, daß ihm der Vorrang vor dem Erfinderprinzip gebühre. Das Erfinderprinzip gilt uneingeschränkt für die Frage, wem ein Recht auf das Patent zusteht³ (vgl. § 3 Abs. 1 PatG). Nur beim Widerstreit mehrerer Anspruchsberechtigter muß ein ordnendes Element geschaffen werden. Unter diesem Gesichtspunkt entscheidet sich das deutsche Patentrecht sekundär für das Anmeldeprinzip und läßt das Recht des zu spät gekommenen Doppelerfinders hinter dem Erteilungs-

¹ Das Geschmacksmusterrecht kennt z. B. keine Priorität in dem Sinn, daß die frühere Anmeldung eines identischen Musters einer späteren vorgeht, vielmehr kann auch der spätere Anmelder eines identischen Musters für sich ein Schutzrecht begründen, solange kein neuheitsschädlicher Umstand eingetreten ist. Die im Vergleich zum Patentrecht unterschiedliche Regelung erklärt sich daraus, daß bei Geschmacksmustern ein öffentliches Interesse an einer möglichst schnellen Offenbarung nicht besteht. "Modisches bereichert das Leben, technisch Erfinderisches entwickelt das wirtschaftliche Leben fort." Schon daraus folgt die unterschiedliche Bedeutung beider Zweige, die sich beim Doppelschutz auswirkt (vgl. Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 32 IV, 3).

² Klauer-Möhring, § 3 Anm. 2; Tetzner, § 3 Anm. 4; vgl. auch Abel, Reform des Patentrechts in Großbritannien, GRUR 1949, 387 (Nr. 2); Transpatent USA 935 - 2010 - 505; vgl. auch § 115, PatG der Vereinigten Staaten (United States Code, Title 35, "Patents", zum Erfinder-eid); vgl. auch Wunderlich, S. 53 - 54.

³ Vgl. oben unter § 5 II.

anspruch des Anmelders zurücktreten¹.

II. Die Rechtfertigung des deutschen Anmeldeprinzips unter Doppelerfindern:

1. Die in Deutschland bestehenden Auffassungen über die rechtsphilosophische Begründung des Patentschutzes lassen sich im wesentlichen in zwei Gruppen aufteilen: "die ethisch-urheberrechtliche und die volkswirtschaftliche"². Nach der urheberrechtlichen Theorie findet das Erfinder- und Patentrecht seine Begründung in dem Gerechtigkeitsgedanken der Urheberschaft³. "Wer ein neues Gut schafft, hat ein natürliches Recht daran."⁴ Dieser Satz sei völlig vernunftgemäß und philosophisch nicht zu widerlegen. "Wo mein Wissen, meine Kraft, da mein Recht!"⁵ Eine solche Überzeugung finde sich in allen Erdteilen und bei allen Völkern⁶. Wie es naturrecht-

¹ Klauer-Möhring, § 3 Anm. 7; Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 12 III.

² Auf die Privilegien- und Monopoltheorie braucht in diesem Zusammenhang nicht eingegangen zu werden. Beide Theorien geben zwar eine Antwort darauf, warum ein Doppelerfinder entrechtet wird, da sie das Patent als verliehenes Vorrecht behandeln. Sie verkennen jedoch, daß dem Erfinder ein Rechtsanspruch auf den Wert seiner Erfindung zubilligt werden muß, der sich mit der Verleihung eines Monopols oder Privilegiums, auf das gerade kein Anspruch besteht, nicht verträgt (vgl. Hubmann, § 2 III, IV, § 5 II 3 b).

³ Kohler, Autorrecht, S. 98 ff; Elster, Urheber- und Erfinderrecht, S. 20; Hirsch, Das Recht aus der Erfindung, S. 34.

⁴ Kohler, Autorrecht, S. 98 ff; vgl. insbesondere oben § 5 II 5 a.

⁵ Kohler, Autorrecht, S. 98 ff.

⁶ Vgl. Dunkhase, Das Erfinderrecht nach dem Patentgesetz, S. 37, der aber auch darauf hinweist, daß die zusätzliche Notwendigkeit der Offenbarung ebenso allgemein anerkannt ist.

licher Auffassung entspreche, dem Schöpfer einer körperlichen Sache das Eigentum daran anzuerkennen, sei es gerecht, dem "Schöpfer einer Idee" die Idee zuzuerkennen. Die rechtsphilosophische Begründung des Erfinderrechts liege somit, wie die des gesamten Urheberrechts im Verhältnis zwischen dem Schöpfer und dem Geschaffenen, das Patentrecht sei "technisches Urheberrecht".

Die Urheberrechtstheorie kann einmal schon deswegen nicht befriedigen, weil sie die Erfindung der Schöpfung eines Geisteswerkes durch einen Urheber gleichstellt. Der Erfinder schafft gerade nichts völlig Neues, etwas noch nicht Dagewesenes, sondern findet nur eine vorhandene technische Idee auf, die er einer technischen Verwertung zuführt. Statt von Schöpfung sollte deshalb, wie schon ausgeführt, besser von erfinderischer Leistung gesprochen werden¹. Vom Anspruch auf Leistungsschutz her betrachtet läßt sich gerade nicht begründen, daß ein Doppelerfinder entrechtet wird, nur weil der andere die Anmeldepriorität erlangt hat. Der Gesichtspunkt des Leistungsschutzes rechtfertigt nur den Schutz des Erfindungsgedankens für den Doppelerfinder, nicht aber einen ausschließlichen Schutz an der Erfindungs-
idee². Somit gibt die reine urheberrechtliche Theorie auf die Frage, warum ein Doppelerfinder von der Benutzung des Erfindungsgedankens, seines Leistungsergebnisses, ausgeschlossen wird, keine befriedigende Antwort³.

¹Vgl. oben unter § 2 I.

²Vgl. Oelenheinz, S. 38; Dunkhase, Die patentfähige Erfindung und das Erfinderrecht, S. 58.

³Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 5 II 3 b.

2. Demgegenüber geht die vornehmlich von Kändler¹ vertretene volkswirtschaftliche Theorie von den Interessen der Allgemeinheit aus und sieht den maßgeblichen Grund des Erfindungsschutzes in der Förderung des industriellen Fortschritts. Sie nimmt an, daß der Patentschutz die Erfindertätigkeit anrege und die Volkswirtschaft um neue Kenntnisse bereichere². Nicht der Schutz natürlicher Rechte, sondern die Förderung des "vaterländischen Gewerbefleißes im Sinne verständiger Gewerbepolitik"³ sei Aufgabe des Patentschutzes. Somit beruhe der staatliche Erfindungsschutz auf reinen Zweckmäßigkeitserwägungen und stelle ein von der geistigen Leistung des Erfinders völlig losgelöstes wirtschaftliches System dar, ein vom Staat frei geschaffenes Hilfsmittel der Wirtschaftspolitik zur Förderung der Allgemeinheit⁴. Im Unterschied zur Schöpfung des Urheberrechts trägt die Erfindung ihren Wert in sich selbst, ohne daß es auf die Person des Erfinders ankäme⁵. Diese Unterschiede haben den Gesetzgeber veranlaßt, das Urheberrecht und das Erfinder- und Patentrecht auf verschiedenen Grundlagen zu regeln. Erscheint das künstlerische Schaffen als Ausdruck individuellen Geistes schlechthin schutzwürdig⁶,

¹Kändler, Der staatliche Erfindungsschutz im Lichte moderner Nationalökonomie.

²Damme, Der Schutz technischer Erfindungen, S. 72; ders., Patentrecht (1906), S. 9 ff; Häberlein, Erfinderrecht und Volkswirtschaft, S. 53 ff; Isay, GRUR 1919, 45; Machlup, Die wirtschaftlichen Grundlagen des Patentschutzes, Sonderveröffentlichung, GRUR AIT, 1962, S. 70, S. 134 ff.

³Häberlein, aaO, S. 53.

⁴Engländer, Jherings Jb., Bd. 71, S. 16.

⁵Dunkhase, Die patentfähige Erfindung und das Erfinderrecht, S. 57 Anm. 57, S. 10.

⁶Damme, Der Schutz technischer Erfindungen, S. 27.

ergibt sich bei der Regelung des Erfinderrechts die Notwendigkeit, auf das gewerbliche Leben und die Interessen der Allgemeinheit weitgehend Rücksicht zu nehmen.

Auf solch reinen Zweckmäßigkeitserwägungen könnte die Regelung des § 3 S. 3 PatG beruhen¹. Der Doppelerfinder, der seine Erfindung zuerst anmeldet, unternimmt den ersten Schritt, seine Erfindung der Wirtschaft und damit dem Allgemeininteresse zugänglich zu machen. Dem Anmelder sollte somit auch das Patent gebühren, alle anderen Doppelerfinder würden den Lohn ihrer Arbeit verlieren. Sie dürften, von den engen Voraussetzungen des § 7 PatG einmal abgesehen, noch nicht einmal ausführen, was sie sich selbst erarbeitet haben, eine Folge, die gerade allen ethisch-urheberrechtlichen Anschauungen widerspricht².

3. Die beiden konträren Auffassungen kennzeichnen eine im Rechtsleben häufig auftretende Situation. Sie lassen die immer aktuelle Streitfrage aufleben, in welchem Verhältnis Zweckmäßigkeit und Gerechtigkeit bei der Rechtsbildung stehen. Es ist die Frage nach dem höheren Wert der Erfinderleistung oder des Allgemeininteresses, nach einer größeren Rechtfertigung der individualistischen oder sozialkollektivistischen Betrachtungsweise³. Das größere Pathos steht zweifellos der Gerechtigkeit zu, doch handelt es sich hier um eine Wertungsfrage, deren Beantwortung abhängt von der jeweiligen Rechts- und Staatsauffassung und den kulturellen Anschauungen einer Zeit⁴. Andererseits darf der Gedanke, daß die Er-

¹Klauer-Möhring, § 3 Anm. 1; Dunkhase, S. 57 ff.

²Pietzcker, § 1 Anm. 6.

³Engländer, Jhering Jb., Bd. 71, S. 16.

⁴Radbruch, S. 168 f.

findung mit der Bekanntgabe die allgemeine Volkswirtschaft befruchte, trotz des berechtigten Kerns nicht über Gebühr in den Vordergrund gestellt werden. Konsequenter fortgedacht würde er zu einem reinen Anmeldesystem führen, in dem auch der, ohne eigenen Verdienst die Erfindung kennende Besitzer, den Patentschutz beanspruchen könnte¹. Wie man sich auch entscheiden mag, auf keinen Fall darf ein Rechtsinstitut wie das Patentrecht einseitig betrachtet werden. Es wird heute niemand mehr bestreiten wollen, daß bei der Schaffung des deutschen Patentrechts sowohl urheberrechtliche als auch gesamtwirtschaftliche Interessen von Einfluß waren. Nur über den Grad der Maßgeblichkeit können Meinungsverschiedenheiten bestehen. Daß beide Aspekte die Gestaltung des Patentrechts beeinflussten, zeigen schon die Motive zum Entwurf des Patentgesetzes von 1877 auf S. 16: "... als allgemeiner Gesichtspunkt hat bei der Gestaltung des Entwurfs ... die Voraussetzung zugrunde gelegen, daß für die Regelung des Schutzes der Erfindung die allgemeinen Verkehrsinteressen, mit welchen das Interesse des Erfinders keineswegs immer zusammentrifft, in erster Reihe stehen ..." ². Für die Zweckmäßigkeitserwägungen des Patentgesetzes in § 3 Satz 3 spricht, daß bei Fehlen einer derartigen Regelung entweder nur der das Patent erhält, der die Erfindung zuerst vollendet hat (amerikanisches System) - was eine allgemeine Rechtsunsicherheit und eine Fülle von Prioritätsstreitigkeiten zur Folge hätte - oder andererseits die Zulässigkeit eines Doppelschutzes bejaht werden müßte. Auch hier entstünde eine Rechtsunsicherheit im Verkehr, da jeder Wettbewerber des Patents aus zwei Patenten identischen Inhalts wegen

¹Oelenheinz, S. 39.

²Zitiert bei Pietzcker, § 1 Anm. 7.

derselben Benutzungshandlung zweimal belangt werden könnte¹. Das Patentrecht kann deshalb nicht nur in erster Linie nach Urheberschaft und Gerechtigkeit ausgerichtet werden. Würde man die Möglichkeit eines Doppelschutzes bejahen, bräuchte jeder Erfinder die Offenbarung der Erfindung nicht beschleunigen, da ihm alleine schon auf Grund seiner Erfindereigenschaft ein Patent zustände. Er könnte vorerst den Vorteil einer geheimen Nutzung der Erfindung auskosten und erst im späteren Verlauf den Patentschutz anstreben². Das Verbot des Doppelschutzes soll aber gerade den einzelnen Erfinder anstacheln, die Offenbarung der Erfindung nicht hinauszuzögern³. Die Erfindungen sollen nicht geheim bleiben oder nur in den Köpfen der Erfinder stecken, sie sollen schnell verbreitet werden, um Keime zu weiteren erfinderischen Entwicklungen zu legen. Das deutsche Anmeldeprioritätsprinzip unter Doppelerfindern begünstigt auf diese Weise die Offenbarung der Erfindungen, es ist deshalb nicht nur ordnendes Element⁴, sondern ein Steuerungsmittel einer nach Zweckmäßigkeit und Fortschritts Gesichtspunkten ausgerichteten Gewerbepolitik⁵. Nur so wird verständlich, warum der Gesetzgeber dem Erstanmelder ein über die Konsequenz der Urheberschaft hinausgehendes Ausschließlichkeitsrecht gewährt und andererseits

¹Reimer, § 4 Anm. 5; Benkard, § 4 Anm. 14.

²Ein Korrektiv könnte wie bisher die Regelung der Neuheitsschädlichkeit geben, die auch im Doppelschutzsystem ihre Berechtigung nicht verloren hat.

³Vgl. auch Erläuterungen zum Entwurf eines Patentgesetzes von 1913, §§ 3 - 6, 9 Anm. 1, abgedruckt in MuW XII. Jahrgang (1912, 1913) Beilage S. 7.

⁴Hubmann, Das Persönlichkeitsrecht, S. 165.

⁵Pietzcker, § 1 Anm. 7; Machlup, aaO, S. 134 ff.

demjenigen, der die rechtzeitige Anmeldung unterläßt, noch nicht einmal ein seiner Erfindung eigentlich entsprechendes Nutzungsrecht einräumt¹. Indem das Patentgesetz aber dem Erfinder durch Gewährung eines Ausschlußrechtes den Ertrag seiner Arbeit sichert, verwendet es das in der menschlichen Natur tief verwurzelte Streben nach Alleinherrschaft, den "Egoismus", der sich als Förderungsmittel des Erfindungslebens und des Fortschritts der industriellen Entwicklung zugunsten der Allgemeinheit erweist. Die Priorität der Anmeldung rechtfertigt deshalb als Kompromiß zwischen den Interessen des Erfinders und der Allgemeinheit das Ergebnis, daß nur ein Doppelerfinder das Patent erlangen kann.

§ 10. Die Auswirkung der Anmeldung auf die Rechtsstellung des anmeldenden Doppelerfinders:

Mit der Anmeldung der Erfindung zum Patent und Gebrauchsmuster beansprucht der anmeldende Doppelerfinder sein Recht auf das Patent, er will sein nur am Erfindungsgedanken bestehendes allgemeines Erfinderrecht auf den Ausschließlichkeitsschutz des Patents an der objektiven Erfindungsidee erweitern². Zugunsten des Anmelders ist somit das Patenterteilungsverfahren in Gang gesetzt worden, der andere Doppelerfinder wird wegen § 3 Satz 3 PatG in der Fortentwicklung seines Patentanspruches gehindert. Der Schwerpunkt der Anmeldung im Verhältnis zum anderen Doppelerfinder liegt deshalb auf materiellrechtlichem Gebiet, da die durch sie erreichte Priorität die derzeitige Ausschlußwirkung gegenüber der Anmeldung des zu spät gekommenen Doppelerfinders begründet⁴.

¹Dunkhase, Die patentfähige Erfindung und das Erfinderrecht, S. 57, 59; Oelenheinz, S. 38.

²Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 16 I.

³Reimer, § 3 Anm. 2; Wunderlich, S. 26; siehe auch Bescheid des Präsidenten des DPA in GRUR 1950, S. 294.

⁴Hubmann, § 16 I 2.

Mit der Anmeldung ändert sich bezüglich des allgemeinen Erfinderrechts des anmeldenden Doppelerfinders nichts, er behält weiter alle ihm bisher zustehenden Ansprüche, sein Erfinderrecht ist nur ergänzt worden durch das Hinzutreten eines öffentlichrechtlichen Anspruchs gegen das Patentamt auf Tätigwerden im Patenterteilungsverfahren¹. Das Erfüllen der formellen Anmeldevoraussetzungen erleichtert dem Doppelerfinder die Durchsetzung seiner Ansprüche und grenzt deren Umfang klarer ab.

§ 11. Die Rechtsstellung des nicht anmeldenden Doppelerfinders nach der Anmeldung:

Da die Anmeldung ein Erstarken des Erfinderrechts des einen Doppelerfinders im Hinblick auf eine zu erwartende Patenterteilung bewirkt, muß notgedrungen innerhalb der Rechtsposition des anderen Doppelerfinders eine Schwächung eingetreten sein, da das Gesetz, wie oben ausgeführt², eine Doppelpatentierung nicht zuläßt. Im folgenden soll untersucht werden, ob und wie sich die Schwächung der Position des nicht anmeldenden Doppelerfinders auf den persönlichkeits- und verwertungsrechtlichen Teil des Erfinderrechts auswirkt.

¹Reimer, § 3 Anm. 2; Isay, § 3 Anm. 23; Wunderlich, S. 26.

²Vgl. oben unter § 9 I.

I. Auswirkungen auf den persönlichkeitsrechtlichen Teil
des Erfinderrechts:

Schon aus der Begründung des persönlichkeitsrechtlichen Teils des Erfinderrechts als Folge einer den Durchschnitt überragenden erfinderischen geistigen Leistung läßt sich entnehmen, daß die Anmeldepriorität eines der beiden im Wettstreit liegenden Doppelerfinders den persönlichkeitsrechtlichen Teilrechtsausschnitt des Erfinderrechts nicht mehr beseitigen kann.

Die bloße Erfüllung von Formalien, wie die Anmeldung, kann einen einmal persönlichkeitsrechtlich qualifizierten Lebensvorgang nicht mehr ungeschehen machen¹. Dieses Ergebnis ist von der persönlichen Leistung des Erfinders her betrachtet, die den persönlichkeitsrechtlichen Teil des Erfinderrechts zum Entstehen brachte, auch logisch und konsequent. Auch wenn der geistigen Leistung die Möglichkeit genommen wird, sich in Vermögenswerte umzusetzen, charakterisiert sie immer noch "eine Ausstrahlung des Geistes, an der das individuelle Interesse hängt, durch deren Anerkennung das Selbstgefühl des Erfinders gehoben und durch deren Mißachtung seine Persönlichkeit, nicht nur sein Geldbeutel geschädigt wird"¹.

Die Anmeldung richtet sich auf das Patent, ein vorwiegend verwertungsrechtlich ausgestaltetes Schutzrecht. Die erstrebte Änderung im Hinblick auf Verwertungsbefugnisse aus dem Patent muß aber nicht den Persönlichkeitskern eines vorher bestehenden Rechtes vernichten. Man würde der geistigen Leistung des Doppelerfinders, der einen Erfindungsgedanken auffindet und technisch verwertbar macht, nicht gerecht werden, wenn man ihm wegen der Priorität des anderen Erfinders das gesamte Erfinderrecht abspräche. Die "wohl erworbenen" Persönlichkeits-

¹So vgl. bei Riezler, S. 16, 17.

güter können ihm nicht völlig genommen werden. Die verstärkende Wirkung der Anmeldung auf Grund des Prioritätsprinzips kommt ausreichend zur Geltung, wenn sie sich auf der verwertungsrechtlichen Seite vollzieht, den persönlichkeitsrechtlichen Teil des Erfinderrechts des anderen Doppelerfinders aber nicht zerstört. Der Doppelerfinder hat deshalb wie vorher positive Befugnisse und Abwehrrechte auf Grund seines Erfinderpersönlichkeitsrechts. Unterschiede zur bisherigen Rechtslage bestehen nur insoweit, als er nunmehr nach den §§ 36 Abs. 1 und 26 Abs. 6 PatG nicht die Nennung seiner Person als Erfinder verlangen kann, weil dieses Recht dem prioritätsälteren Doppelerfinder zusteht. In gewisser Weise ist aber auch das persönlichkeitsrechtliche Selbstbestimmungsrecht eingeschränkt, da der zu spät gekommene Doppelerfinder nicht mehr selbst darüber entscheiden kann, ob auf die Erfindungsidee ein Patent erteilt werden soll oder nicht¹. Sonstige persönlichkeitsrechtliche Befugnisse aber, wie Abwehrmaßnahmen gegen das Bestreiten der Erfinderehre (§§ 1004, 823 BGB). sowie das Recht auf Anerkennung und Achtung seiner Erfindereigenschaft verbleiben ihm².

II. Auswirkungen auf die verwertungsrechtliche Seite des Erfinderrechts des nicht anmeldenden Doppelerfinders:

1. Weitgehender sind jedoch die Auswirkungen der Anmeldung auf verwertungsrechtlicher Ebene des Erfinderrechts. Die Priorität des Anmelders bestimmt entscheidend das Schicksal des Rechtes auf das Patent. Die verwertungsrechtliche Seite des Erfinderrechts des nicht anmeldenden Doppelerfinders ist zwar noch nicht völlig

¹Wunderlich, S. 25.

²Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 15 II 1, § 12 II.

erloschen, wegen der fehlenden Priorität wird dessen Rechtsstellung im Augenblick nur tatsächlich gehindert, sich auf das Patent hin zu entwickeln. Zum Zeitpunkt der Anmeldung kann noch kein totales Erlöschen des verwertungsrechtlichen Teilanspruches angenommen werden. Es würde zu Schwierigkeiten führen, wenn dem Anmelder kein Patent erteilt wird, weil er z. B. die Anmeldung zurückgenommen hat. Die Prioritätslage bestünde nicht mehr, man müßte gekünstelt ein Wiederaufleben eines erloschenen Rechtes konstruieren, um das vom Gesetz gewollte Ergebnis zu erklären, daß nunmehr dem anderen Doppelerfinder die Gelegenheit offensteht, möglicherweise mit Erfolg seine Erfindung zum Patent anzumelden. Mit der Anmeldung des Doppelerfinders A ruht deshalb nur das Recht des Doppelerfinders B auf Patenterteilung. Es befindet sich in einem Schwebezustand, solange das Erteilungsverfahren für die angemeldete Erfindung läuft¹.

2. Auch auf der verwertungsrechtlichen Seite des Erfinderrechts wird im Ergebnis der Doppelerfinder durch die Anmeldung des anderen nicht völlig entrechtet, nur befindet er sich ab dem Zeitpunkt der Anmeldung in einer schwachen Rechtsposition. Seine früheren Befugnisse kann er möglicherweise jedoch dann wieder ausüben, wenn die Prüfungsstelle die Anmeldung nicht bekanntmacht, sondern zurückweist und auch keine Offenlegung der Anmeldeunterlagen veranlaßt (§ 24 Abs. 3 Nr. 2 PatG)². Mit dem Vorabgesetz vom 4. 9. 1967³ wurde das bisherige Prüfungssystem geändert und das System der verschobenen Prüfung eingeführt. Es bedeutet im Grundsatz, daß nicht jede Anmeldung sofort und von Amts wegen materiell geprüft wird⁴.

¹Reimer, § 3 Anm. 12; Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 12 III; Tetzner, § 3 Anm. 18.

²Reimer, §§ 28, 29 Anm. 24.

³BGBI. I S. 953.

⁴Reimer, § 28 - 29 Anm. 1; Löscher, BB 1967 S. 1053.

Im Anschluß an die Anmeldung erfolgt nur eine Offen-sichtlichkeitsprüfung (§ 26, § 28 Abs. 1 PatG). Schon in diesem Stadium könnte die Anmeldung des einen Doppelerfinders zurückgewiesen werden. Als Beispiel mag erwähnt sein, die Nichtzahlung der Anmeldegebühr (§ 26 Abs. 2 PatG). Das Patentamt gibt dem Anmelder darüber Nachricht, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, wenn die Gebühr nicht bis zum Ablauf eines Monats nach Zustellung der Nachricht entrichtet wird (§ 26 Abs. 2 PatG). Bei anderen Zurückweisungsgründen muß dem Anmelder die Gelegenheit gewährt werden, sich innerhalb einer bestimmten Frist zu äußern¹.

a) Erfolgte die Zurückweisung der Anmeldung vor Ablauf von 18 Monaten seit dem Prioritätstag und wurde sie unanfechtbar, so ist die Anmeldung des Doppelerfinders A erledigt. Sie kommt nicht mehr als älteres Recht im Sinne des § 4 Abs. 2 PatG in Betracht, der Schwebezustand für das Erfinderrecht des Nichtanmelders ist beseitigt. Allerdings tritt gegen den Anmelder keine materielle Rechtskraft ein, er kann jederzeit später den gleichen Gegenstand wieder anmelden. Der Altersrang richtet sich jetzt nach der neuen Anmeldung². Der zurückgewiesene Doppelerfinder tritt wieder in den Wettbewerb mit dem konkurrierenden Doppelerfinder ein, er trägt das typische Risiko eines Doppelerfinders, im Prioritätswettstreit vom anderen geschlagen zu werden.

b) Gravierendere Auswirkungen auf die Rechtsstellung des nicht anmeldenden B hat die Anmeldung des A jedoch dann, wenn nach Ablauf von 18 Monaten die Akten der Patentanmeldung offengelegt werden (§ 24 Abs. 3 Nr. 2 PatG)

¹Reimer, § 28 - 29 Anm. 2 (2).

²PA Mitt. 33, 324; Benkard, § 29 Anm. 5.

und nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Möglichkeit der Akteneinsicht (§ 24 Abs. 4 Satz 1 PatG) jedermann sich über den Inhalt der Patentanmeldung in den Offenlegungsschriften informieren kann (§ 24 Abs. 3 PatG)¹. Die Offenlegung der Akten zieht jedenfalls dann für eine spätere Anmeldung des B neuheitsschädliche Wirkungen nach sich, wenn das Patentamt nach § 24 Abs. 4 Satz 2 PatG den Inhalt der nach Abs. 3 Nr. 2 jedermann zur Einsicht stehenden Akten veröffentlicht². Aber sogar nur die zur Einsicht bereitliegenden Offenlegungsschriften müssen als den öffentlichen Druckschriften gleich gestellte Schriftstücke behandelt werden. Entscheidend ist hierbei, daß sie einem Fachkreis unbeschränkten Umfangs die Möglichkeit eröffnen, von einer schriftlichen, zeichnerischen oder bildlichen Darstellung Kenntnis zu nehmen³. Praktische Überlegungen werden dazu führen, die Anmeldeunterlagen nach Offenlegung jedermann in gedruckter, fotokopierter oder anderweitig vervielfältigter Form zur Verfügung zu stellen. Die so verbreiteten Unterlagen spielen deshalb als patentrechtlicher Stand der Technik und als Informationsmaterial eine ähnliche Rolle wie Bekanntmachungsschriften⁴. Die Gleichstellung mit neuheitsschädlichen Druckschriften erscheint deshalb konsequent, weil zu berücksichtigen ist, daß das vom Patentschutz ausgeschlossen sein soll, was der Fachwelt bekannt ist⁵. Der Doppelerfinder B hat deshalb nach der

¹ § 24 Abs. 3 Nr. 2 wurde durch das Vorabgesetz eingeführt. Diese Bestimmung trat mit dem 1. 10. 1968 in Kraft. Vgl. Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 17 I 2; Benkard, § 24 Anm. 63.

² Reimer, § 2 Anm. 5.

³ DPA, GRUR 1953, 440; GRUR 1956, 80; vgl. Reimer, § 2 Anm. 2.

⁴ Vgl. Bericht des Rechtsausschusses zum Entwurf des Vorabgesetzes, Bericht des Abgeordneten Dr. Reischl, BT-Drucksache V, 1631, S. 4; vgl. auch Althammer, GRUR 67, 441 ff (445).

⁵ Der BGH geht bei seiner Begriffbestimmung der öffentlichen Druckschrift nicht so weit wie das Patentamt. Nach seiner Meinung sind nur solche Schriftstücke zur Verbreitung in der Öffentlichkeit geeignet, die im Wege eines Vervielfältigungsverfahrens hergestellt sind. Immerhin wirft auch der BGH die Frage auf, ob nicht Unterlagen in Anbetracht der Begleitumstände, unter denen die Auslegung stattgefunden hat, rechtlich wie öffentliche Druckschriften behandelt werden müssen (BGHZ 18, 82; Reimer, § 2 Anm. 2).

Offenlegung der Akten nicht mehr die Möglichkeit, auch z. B. nach einer Rücknahme der Anmeldung des A, einen Patentschutz zu erreichen.

§ 12. Einstweiliger Rechtsschutz für den anmeldenden
Doppelerfinder gegenüber dem anderen Doppel-
erfinder:

I. Verbotungsrecht (§§ 6, 10 Abs. 1 Satz 1 PatG) gegen-
über dem anderen Doppelerfinder:

Aus § 10 Abs. 1 Satz 1 PatG, der den Beginn der Patentdauer mit dem Tag bestimmt, der dem Tag der Anmeldung folgt, könnte man schließen, daß die Anmeldung einen einstweiligen ausschließlichen Patentschutz nach § 6 PatG begründet. Der anmeldende Doppelerfinder könnte danach als alleiniger Berechtigter die Erfindung gewerbsmäßig verwenden und jeden anderen, auch den Doppelerfinder, von der Benutzung der Erfindung ausschließen. Eine solche Auslegung des § 10 Abs. 1 Satz 1 PatG ist jedoch irreführend. Die in § 10 PatG festgelegte Dauer des Patentess ist nicht identisch mit der zeitlichen Geltung des Patentschutzes, der frühestens mit der Bekanntmachung der Anmeldung (vgl. § 30 Abs. 1 Satz 2 PatG) und endgültig mit der Patenterteilung entstehen kann¹. Der anmeldende Doppelerfinder kann dem anderen die Benutzung der Erfindung nicht verbieten. Was später, wenn ein Patent erteilt ist, eine Verletzungshandlung darstellt, ist zum jetzigen Zeitpunkt rechtmäßige Ausübung der erworbenen eigenen Erfindungskennnisse².

¹BGHZ 1, 194.

²BGH GRUR 1951, 278; BGH JR 1951, 318.

§ 10 Abs. 1 Satz 1 PatG gibt lediglich eine Anweisung für die Berechnung der 18jährigen Laufzeit des Patentrechtes, enthält aber keine Festlegung der zeitlichen Umgrenzung des Schutzes. Der Beginn des Patentschutzes ist unzweideutig in § 30 Abs. 1 Satz 2 PatG auf den Zeitpunkt der Bekanntmachung festgelegt. Man will damit der Notwendigkeit Rechnung tragen, einerseits den Anmelder vor Schäden der Veröffentlichung der Erfindung zu schützen, andererseits aber das ausschließliche Schutzrecht nicht vor der Offenbarung der Erfindung an die Öffentlichkeit einstweilig wirksam werden zu lassen¹. Die Schutzdauer ist infolgedessen immer kürzer als die Laufzeit des Patenten. Der Anmeldung kommt keine schutzbegründende Wirkung zu, sondern nur eine Bedeutung für den Altersrang und die Berechnung der Laufzeit².

II. Einstweiliger Schutz nach Offenlegung der Akten, § 24 Abs. 5 PatG:

1. Entschädigungsanspruch gegenüber dem anderen Doppelerfinder:

Dogmatisch interessant, aber auch von eminent praktischer Bedeutung ist der durch das Vorabgesetz in das Patentrecht eingeführte "einstweilige Schutz nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Offenlegung der Akten". Nach § 24 Abs. 5 PatG genießt der Patentanmelder von diesem Zeitpunkt ab einen gewissen Schutz³. Jeder,

¹BGHZ 1, 196; vgl. auch § 24 Abs. 5 Satz 1 2. Teil PatG.

²Diese Meinung wird überwiegend vom älteren und neueren Schrifttum geteilt. So bei Seligsohn § 4 Anm. 1, § 7 Anm. 2; Klauer-Möhring, § 10 Anm. 2; RG in MuW 1933, 362; Benkard, § 10 Anm. 1; § 30 Anm. 13; Reimer, § 6 Anm. 104.

³Vgl. bei Reimer, § 24 Anm. 43; Löscher, Das neue Patentrecht, BB 67, 1053 ff (1055); Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 17 I 2; Benkard, § 24 Anm. 68.

der den Gegenstand der Anmeldung benutzt, obwohl er weiß oder wissen muß, daß die von ihm benutzte Erfindung Gegenstand der Anmeldung ist, hat dem Anmelder eine nach den Umständen angemessene Entschädigung zu entrichten. Ausgangspunkt dieser Regelung war der Gedanke, daß es nicht vertretbar sei, die in den offengelegten Akten beschriebene Erfindung bis zum Abschluß des Prüfungsverfahrens überhaupt schutzlos zu lassen und damit der Nachahmung durch jedermann preiszugeben¹.

a) Der Gesetzgeber hat leider § 24 Abs. 5 PatG nicht so deutlich gefaßt, daß ohne weiteres zu erkennen wäre, ob der Anmelder den Entschädigungsanspruch auch einem Doppelerfinder gegenüber durchsetzen kann, der seine Nutzung nicht auf Grund der offengelegten Anmeldeakten, sondern auf Grund eigenen geistigen Tätigwerdens durchführt. Dabei ist es nicht nur fraglich, ob nur der Doppelerfinder, sondern auch ein Lizenznehmer des Doppelerfinders, der seine Nutzung nicht aus der Anmeldung, sondern aus der ihm vom Doppelerfinder offenbarten Erfindung ableitet, den Anspruch des Anmelders zu befürchten hat.

b) Wie aus dem Bericht des Abgeordneten Dr. Reischel zum Entwurf des Vorabgesetzes² zu entnehmen ist, war Motiv für die Schaffung des einstweiligen Schutzes nach § 24 Abs. 5 PatG, den Erfinder nach Offenlegung seiner Anmeldeakten nicht schutzlos Nachahmungen preiszugeben. Andererseits wollte man auch nicht so weit gehen, schon mit der Offenlegung der Akten die vollen Schutzwirkungen des Patentbesitzes eintreten zu lassen und patentrechtliche Schadensersatz- und Unterlassungsansprüche zu gewähren³. Hätte in diesem Stadium der Anmelder bereits

¹Vgl. Schriftlicher Bericht des Rechtsausschusses über den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes und weiterer Gesetze, BT-Drucksache V, 1631, S. 4; Löscher, BB 67, 1053 ff (1055).

²BT-Drucksache V, 1631, S. 1 ff.

³BT-Drucksache V, 1631, S. 1 ff (S. 4); Reimer, § 24 Anm. 43; Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 17 I 2.

vollen Patentschutz wie bei der Bekanntmachung der Anmeldung nach § 30 Abs. 1 S. 2 PatG erworben, würden seine Rechtsbefugnisse auch vor dem Doppelerfinder und dessen Lizenznehmer nicht Halt machen, von dem Bestehen eines Vorbenutzungsrechtes nach § 7 PatG einmal abgesehen. Das im Bericht des Abgeordneten Dr. Reischel erwähnte gesetzgeberische Motiv scheint jedoch gerade dafür zu sprechen, die Schutzwirkung des § 24 Abs. 5 PatG nur gegenüber den Nachahmern eintreten zu lassen. Der Doppelerfinder und die Personen, die ihre Nutzungsbe-
tätigung von diesem ableiten, bräuchten infolgedessen nicht mit einer Entschädigungsverpflichtung rechnen.

c) Bedenken gegen diese Auffassung lassen sich jedoch aus mehreren Gründen geltend machen. Der Gesetzgeber hat zwar den Entschädigungsanspruch des § 24 Abs. 5 PatG nicht in dem Umfang und in der Tragweite ausgestaltet, wie die Ansprüche nach Eintreten der Wirkung des Patentbesitzes. Immerhin faßt er § 24 Abs. 5 PatG bereits als einen einstweiligen Schutz auf¹, der ebenso wie der spätere Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch bereits als eine Wirkung anzusehen ist, die im Zusammenhang mit dem späteren Patent steht². Es wäre deshalb denkbar, auf Grund des Gedankenschlusses "a maiore ad minus" zu dem Ergebnis zu kommen, den Entschädigungsanspruch schon eher in Richtung auf das Patent als in Richtung auf das Erfinderrecht einzuordnen, so daß ein Doppelerfinder nicht mit Erfolg auf eine gleichartige Berechtigung am Erfindungsgedanken pochen könnte.

¹Der Charakter eines einstweiligen Schutzes wird an mehreren Stellen des Gesetzes ausdrücklich im Wege einer Legaldefinition hervorgehoben (vgl. § 35 Abs. 2 S. 2, § 47 a). Vgl. bei Krieger, GRUR 68, S. 226.

²Krieger, GRUR 68, S. 226.

Daneben spricht § 24 Abs. 5 PatG von "Benutzen des Gegenstandes der Anmeldung", er verwendet eine Terminologie, die in den §§ 30 Abs. 1 Satz 2 und 4 Abs. 2 PatG vorkommt. Auch dort ist nicht maßgeblich, daß der Anmelder den Gegenstand der Erfindung aus einer früheren Anmeldung herleitet, es genügt, daß er, sogar subjektiv von der Anmeldung unbeeinflußt, den gleichen Gegenstand benutzt oder seiner Anmeldung zugrunde legt. Hiernach ließe sich argumentieren, daß allein "die Benutzung des Gegenstandes der Anmeldung" den Entschädigungsanspruch begründet und es unerheblich ist, ob der Doppelerfinder durch eine von der Anmeldung unabhängige Leistung die gleiche Erfindung geschaffen hat. Wollte der Gesetzgeber den Entschädigungsanspruch nur gegen solche Personen durchgreifen lassen, die ihre Kenntnisse von der Erfindung aus den offengelegten Akten entnommen haben, wäre es naheliegender gewesen, statt der Terminologie des § 30 Abs. 1 Satz 2, § 4. Abs. 2 PatG die der widerrechtlichen Entnahme nach § 4 Abs. 3 PatG zu verwenden.

Darin, daß § 24 Abs. 5 PatG dem Anmelder gegen den Nutzer der Erfindung sogar dann einen Entschädigungsanspruch gewährt, wenn die Nutzung nicht einmal in Kenntnis der Offenlegung der Akten erfolgt, ist ein weiteres Argument zu sehen, das für ein grundsätzliches Durchgreifen des § 24 Abs. 5 PatG auch gegenüber einem Doppelerfinder und dessen Lizenznehmer spricht. Bei der widerrechtlichen Entnahme z. B. weiß der Benutzer, daß er die Erfindung eines anderen verwendet. Ein Nichtkennen der in den Anmeldeakten offenbarten Erfindung wird in der Regel aber gerade darauf beruhen, daß der Benutzer selbst den Gegenstand der Anmeldung, die Erfindung, entwickelt hat.

Auch praktische Erwägungen sprechen dafür, den Entschädigungsanspruch des Anmelders gegenüber dem die Er-

findung nutzenden Doppelerfinder wirksam werden zu lassen. Würde man den Doppelerfinder und dessen Lizenznehmer nicht § 24 Abs. 5 PatG unterordnen, ergäben sich folgeschwere Probleme bei der Frage des Beweises einer Doppelerfindung. Wenn der Doppelerfinder vor Offenlegung der Akten schon mit einer Nutzung begonnen hat, kann ihm in der Regel der Beweis seiner Erfindereigenschaft noch gelingen. Hat er die Nutzung der Erfindung jedoch erst nach Offenlegung eingeleitet, wird er nur in Ausnahmefällen mit Erfolg den Beweis, Doppelerfinder zu sein, führen können. Der Gesetzgeber hätte sich deshalb konsequenterweise Gedanken über Beweislast, Beweisführung und Beweiserleichterung für die Feststellung der Doppelerfinderschaft machen müssen, wenn er den Doppelerfinder im Verhältnis zu anderen Benutzern der Erfindung privilegieren wollte. Aus dem Bericht des Abgeordneten Dr. Reischel¹ ist darüber jedoch nichts zu entnehmen.

d) Im Ergebnis überwiegen die Argumente, § 24 Abs. 5 PatG dahingehend auszulegen, daß er dem Anmelder bereits mit Offenlegung der Akten einen einstweiligen Schutz gegenüber dem Doppelerfinder und dessen Lizenznehmer gewährt. Bei der Frage der Entschädigung ist jedoch zu berücksichtigen, daß an "das Kennenmüssen" weitaus geringere Anforderungen zu stellen sind, also bei anderen Nutzern, die nicht schon auf Grund eigener Erfinderleistung in die Lage gekommen sind, die Erfindung zu verwerten². Eine Entschädigungspflicht wird deshalb in der Regel auch völlig entfallen, wenn die Art der Nutzung durch den Doppelerfinder in einem derart kleinen Umfang stattfand, daß er daraus nicht verpflichtet war, sich über die offengelegten Anmeldeakten laufend zu unterrichten³.

¹Vgl. BT-Drucksache V, 1631, S. 1 ff.

²Vgl. BT-Drucksache S. 4 - 5.

³Vgl. BT-Drucksache S. 5.

2. Dogmatische Folgerungen aus der Gestaltung des
§ 24 Abs. 5 PatG:

Dogmatisch bedeutet die Regelung des § 24 Abs. 5 PatG eine Durchbrechung der bisherigen scharfen Trennung zwischen den Schutzgegenständen, die Erfinderrecht und Patentrecht zugrunde liegen. Das Erfinderrecht des anmeldenden Doppelerfinders, das bisher den Rechtsraum des anderen Doppelerfinders respektieren mußte und nur durch faktisches Verhalten seines Berechtigten, wie Veröffentlichung und Vorbenutzung, in die Rechtsentwicklung des anderen eingreifen konnte, wird mit der Offenlegung der Akten zu einem "minderen Patent erhoben". Es gewährt, obwohl kein voller Patentschutz eingetreten ist, schon Befugnisse, die weiter von der Gleichartigkeit der Rechtsposition zweier Doppelerfinder abgehen. Die Regelung bewegt sich konsequent innerhalb der bisher im Patentrecht eingeschlagenen Methode, den einen Erfinder zu benachteiligen, den anderen dafür zu begünstigen, ein Prinzip, das bei der Anmeldung beginnt und bei der Patenterteilung endet. Im Ergebnis bringt deshalb die Offenlegung der Anmeldeakten eine weitere Schwächung der Rechtsstellung des nicht anmeldenden Doppelerfinders, der zwar ebenso wie nach der Anmeldung seine Erfindung noch nutzen kann, aber im Einzelfall dem Anmelder für die Nutzung bereits eine Entschädigung zu leisten hat.

3. Das Vorbenutzungsrecht als korrigierendes Element:

§ 24 Abs. 5 PatG selbst trifft keine Regelung darüber, ob ein bisher die Erfindung schon nutzender Doppelerfinder unter dem Gesichtspunkt eines Vorbenutzungsrechtes den Entschädigungsanspruch des Anmelders hindert. Auch

§ 7 PatG erfaßt nicht unmittelbar den Fall des § 24 Abs. 5 PatG, da das Vorbenutzungsrecht den Nutzenden nur von der "Wirkung des Patentess" befreit¹. Aus der Erwägung heraus, daß § 7 PatG sich jedoch sogar gegen den vollen Patentschutz durchsetzen kann, muß gefolgert werden, daß sich ein Vorbenutzungsrecht dann erst recht gegen einen minderen Patentschutz der Art des § 24 Abs. 5 PatG behaupten kann².

Unter dieser Voraussetzung entstehen jedoch Probleme, die den Gesetzgeber veranlaßt haben sollten, § 24 Abs. 5 PatG klarer zu fassen³. Es erhebt sich die nicht nur den vorbenutzenden Doppelerfinder, sondern jeden Vorbenutzer betreffende Frage, ob die Nutzung bereits mit der Anmeldung oder erst vor Offenlegung der Akten begonnen haben muß. Beschränkt man den Gedanken des Vorbenutzungsrechtes auf den Wortlaut des § 7 PatG, entsteht ein den Entschädigungsanspruch nach § 24 Abs. 5 PatG hinderndes Recht nur, wenn zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits mit der Nutzung begonnen worden ist. Es liegt jedoch nahe, daß der Streit um ein nach der Anmeldung entstehendes Zwischenbenutzungsrecht in noch größerer Schärfe als bisher auflebt und in Richtung gegen den Entschädigungsanspruch nach § 24 Abs. 5 PatG ausgetragen wird⁴. Die Anhänger der Lehre vom Zwischenbenutzungsrecht werden konsequenterweise zu der Folgerung gelangen, daß das

¹Vgl. Weller, GRUR 68, 85.

²So bei Krieger, GRUR 68, 225 (226); Benkard, § 24 Anm. 75; Reimer, § 24 Anm. 43; vgl. auch Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 17 I 2;

³Krieger, aaO, bestreitet eine unsachgemäße Fassung des § 24 Abs. 5, die Weller, aaO, gerügt hatte. Nach seiner Meinung hätte sich der Gesetzgeber den Vorwurf des Perfektionismus ausgesetzt, wenn er auch die Fragen des Vorbenutzungsrechtes im Rahmen des § 24 Abs. 5 ausdrücklich geregelt hätte. Die Gefahr einer unsicheren Auslegung bei der Heranziehung des § 7 PatG hat er aber anscheinend selbst nicht im vollen Ausmaß gesehen.

⁴Vgl. zum Problem des Zwischenbenutzungsrechtes: Reimer, § 7 Anm. 17 - 18.

Zwischenbenutzungsrecht bis zu dem Zeitpunkt der Offenlegung der Akten entstehen¹ und unter dieser Voraussetzung in der Folgezeit einen Entschädigungsanspruch hindern kann. Letztlich dürfte jedoch auch hier maßgeblich sein, was bisher zur Ablehnung eines Zwischenbenutzungsrechtes geführt hat, das Gesetz selbst läßt kraft seiner positiven Ausgestaltung keinen Raum für ein derartiges Recht². Es wäre Aufgabe des Gesetzgebers, auf Grund einer erneut durchgeführten Interessenabwägung ein Zwischenbenutzungsrecht zu regeln, den Entstehungsrahmen für ein Vorbenutzungsrecht weiterzustecken³. Solange das Vorbenutzungsrecht noch nicht auf diese Weise ergänzt worden ist, müssen seine Voraussetzungen nach dem heute geltenden § 7 PatG für die Frage herangezogen werden, ob der Entschädigungsanspruch des § 24 Abs. 5 PatG einem Vorbenutzer gegenüber nicht durchgreift. Es wäre wünschenswert gewesen, daß der Gesetzgeber diese Aufgabe bereits bei der Fassung des § 24 Abs. 5 PatG innerhalb des Vorabgesetzes gelöst hätte. So bleibt sie einer besonderen Reform überlassen.

§ 13. Das Erfinderrecht der Doppelerfinder im angenommenen Stadium im Rechtsverkehr:

I. Das Erfinderrecht des Nichtanmelders:

Die besondere Problematik des Haftungsausgleichs zwischen verkaufendem Doppelerfinder und Käufer im Stadium der noch nicht angemeldeten Erfindungen wurde schon untersucht. Die Schwierigkeiten setzen sich fort,

¹So bei Reimer, § 7 Anm. 18 (S. 421 unten).

²Vgl. u. a. bei Benkard, § 30 Anm. 13; Walchshöfer, S. 88.

³Zur Reform eines Vorbenutzungsrechtes vgl. unten § 18.

wenn unter den Doppelerfindern derjenige die Anmeldepriorität erreicht, der nicht den Kauf- oder Lizenzvertrag über sein Erfinderrecht abgeschlossen hatte.

1. Haftungsfragen beim Verkauf des Erfinderrechts:

Wenn zum Zeitpunkt des Verkaufs des Erfinderrechts der nicht verkaufende Doppelerfinder seine Erfindung schon angemeldet hat, hindert seine prioritätsältere Anmeldung nach § 3 Satz 3 PatG den Käufer am Erwerb eines technischen Schutzrechtes. Im Verhältnis zum Verkäufer steht auch jetzt wieder die Anwendung der §§ 306, 437, 320 ff BGB zur Diskussion. Anders als im Falle der offenkundigen Vorbenutzung oder Veröffentlichung der Erfindung zum Zeitpunkt des Verkaufs braucht der Käufer mit einer Anmeldung eines weiteren Doppelerfinders - bevor diese nach Ablauf von 18 Monaten offengelegt wird (§ 24 Abs. 3 Nr. 2 PatG) - nicht in dem Maße zu rechnen, wie er sich über die Zugehörigkeit der Erfindung zum freien Stand der Technik informieren muß. In seinem Vertrauen auf den Bestand des Rechtes auf das Patent erscheint er schutzwürdiger als der, der eine Erfindung kauft, die jedermann verwenden kann, weil sie allgemein bekannt ist. Dem Käufer ist aber bei einem normalen Verlauf des Patenterteilungsverfahrens die Möglichkeit genommen, jemals ein Patent zu erlangen. Auch von seiner derzeitigen Benutzungsbefugnis verbleibt ihm nicht viel, wenn ihm der spätere Patentinhaber nach §§ 6, 30 Abs. 1 Satz 2 PatG bald die Nutzung verbieten kann. Dennoch rechtfertigt dieses Argument nicht die Anwendung des § 306 BGB. Wie schon herausgestellt, bringt die Anmeldung das Erfinderrecht des anderen Doppelerfinders noch nicht endgültig zum Erlöschen, es lebt wieder auf, wenn die Anmeldung zu-

rückgewiesen wird. Hinsichtlich des Anspruches auf das Patent besteht also eine wenn auch geringwertige Rechtsposition, während im Fall der neuheitsschädlichen Veröffentlichung, bei dem § 306 BGB anzuwenden war, ein Patenterwerb endgültig ausgeschlossen ist. Von daher gesehen, wie auch auf Grund der schutzwürdigen Vertrauenslage des Käufers, könnten dem Käufer die Rechte aus § 437 BGB zustehen. § 306 BGB muß aber vor allem schon deshalb ausscheiden, weil er eine ursprüngliche objektive Unmöglichkeit voraussetzt, im angenommenen Fall jedoch nur der verkaufende Doppelerfinder nicht in der Lage ist, den Anspruch auf ein Patent zu übertragen. Das gilt sogar dann, wenn die Anmeldeakten des anderen Doppelerfinders bereits zum Zeitpunkt des Verkaufes offengelegt waren, da auch hier der Anmelder das Recht auf das Patent noch übertragen kann. Der verkaufende Doppelerfinder kann deshalb wegen ursprünglicher subjektiver Unmöglichkeit seiner Vertragsverpflichtung nicht nachkommen. Anders als im Fall der bloßen Existenz eines noch nicht angemeldeten Erfinderrechts eines weiteren Doppelerfinders leidet das verkaufte Erfinderrecht schon zum Verkaufszeitpunkt unter einem erheblich stärkeren Mangel, da durch die Anmeldung die Weichen für den späteren Patenterwerb zu Lasten des Käufers schon gestellt sind. Die Annahme eines Rechtsmangels im Sinne des § 437 BGB würde dem Grundsatz entsprechen, daß bei ursprünglich subjektiver Unmöglichkeit der Schuldner aus dem Garantiesichtspunkt auf das volle Erfüllungsinteresse haften soll¹.

Die sich über § 437 BGB abwickelnde strenge Haftung des verkaufenden Doppelerfinders wird jedoch der besonderen Eigenart der Verträge über ein gewerbliches Schutzrecht nicht gerecht. Ein Veräußerungsvertrag über

¹ Palandt, § 275 Anm. 2; § 306 Anm. 3; Larenz, Schuldrecht Allg. Teil, § 7 I (S. 78); Soergel-Siebert, vor § 275 Anm. 22.

ein Erfinderrecht bedeutet für die Beteiligten nicht selten ein Wagnis¹. Der Wagnischarakter macht es deshalb auch unmöglich, den Erfinderrechts- und Patentveräußerungsvertrag oder den Lizenzvertrag einer der im BGB geregelten Vertragsart zu unterstellen². Der Käufer eines Erfinderrechts muß grundsätzlich damit rechnen, daß sich das erworbene Schutzrecht nachträglich als nicht rechtsbeständig erweist. Für dieses typische spekulative Element des Erfinderrechtskaufs braucht der Verkäufer nicht haftungsmäßig einzutreten, es sei denn, er hätte dem Käufer zusätzliche Garantiever sicherungen gegeben. Die Tatsache, daß ein anderer Doppelerfinder mit seinem gleichen Erfinderrecht in einen Konkurrenzkampf zum verkauften Erfinderrecht tritt, fällt in den Bereich der "typischen Spekulation". Der Käufer kann deshalb nur nach § 323 BGB vom Vertrag zurücktreten, nicht aber wahlweise Schadensersatz wegen Nichterfüllung begehren. Anders kann die Sachlage jedoch schon dann sein, wenn dem Verkäufer die Anmeldung der Erfindung durch den Doppelerfinder bekannt war, er aber seinen Vertragspartner nicht auf die ungünstigen Entwicklungsaussichten hingewiesen hat.

2. Haftungsfragen beim Lizenzvertrag:

Die Existenz eines angemeldeten Erfinderrechts hindert nicht die Begründung einer Lizenzberechtigung durch den nicht anmeldenden Doppelerfinder, weil der Anmelder im Augenblick noch keinen Ausschließlichkeitsschutz für sich in Anspruch nehmen kann. In der nahen Zukunft sind jedoch Beeinträchtigungen des Lizenznehmers zu erwarten, da einmal der Anmelder mit Offenlegung der Anmeldeakten gegen den Benutzer der

¹Vgl. dazu im einzelnen BGH in GRUR 61, 27; Benkard, § 9 Anm. 17.

²Reimer, § 9 Anm. 24; Hübner, GRUR 37, S. 902 ff.

Erfindung mit einem Entschädigungsanspruch vorgehen kann (§ 24 Abs. 5 PatG) und gar ab Bekanntmachung nach § 30 Abs. 1 Satz 2 PatG Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche geltend machen kann. Bei einer Untersuchung der Haftung des Lizenzgebers muß jedoch wieder der aleatorische Charakter eines Lizenzvertrages berücksichtigt werden¹. Der Lizenznehmer hat mit einer risikoreichen Entwicklung seines Nutzungsrechtes zu rechnen, so daß eine Anwendung des § 437 BGB ausscheidet. Will der Lizenznehmer gegen den lizenzgebenden Doppelerfinder Schadensersatzansprüche geltend machen, so ist er auf die §§ 320 ff BGB verwiesen. Für einen Schadensersatzanspruch bedarf es aber eines Verschuldens des Lizenzgebers.

3. Zugriffsobjekt in Konkurs und Zwangsvollstreckung:

Auch innerhalb der Zwangsvollstreckung und dem Konkurs kann das Erfinderrecht des zu spät gekommenen Doppelerfinders noch Zugriffsobjekt sein. Da es möglicherweise im Hinblick auf das Patent zum Zuge kommen kann, wenn die Anmeldung aus formellen Gründen zurückgewiesen werden muß, stellt es eine, wenn auch geringe, vermögenswerte Rechtsposition dar. Wieder ist aber die Einschränkung zu machen, daß der Doppelerfinder schon Anstalten getroffen haben muß, seine Erfindung wirtschaftlich zu verwerten, und daß er sie nicht nur als ein ihm ausschließlich zustehendes, unantastbares Persönlichkeitsgut betrachtet, welches geheim und unbe-
nutzt bleiben soll².

¹Vgl. oben unter § 8 A I 2 b, § 8 B I, § 13 I 1.

²Benkard, § 9 Anm. 29; Bernhard, § 31 VI; Stein-Jonas, § 857 ZPO II, 3; Hubmann, Die Zwangsvollstreckung in Persönlichkeits- und Immaterialgüterrechte, S. 823.

II. Das Erfinderrecht des Anmelders:

1. Beim Verkauf seines angemeldeten Erfinderrechts überträgt der verkaufende Doppelerfinder dem Käufer eine wesentlich stärkere Position als in dem Stadium, in dem die Erfindung noch nicht angemeldet war. Der Prioritätswettstreit, der das Recht auf das Patent risikoreich machte und die Benutzungsbefugnis auf die Dauer fraglich erscheinen ließ, ist schon zugunsten des Käufers entschieden. Die Existenz eines weiteren Erfinderrechts ist gemessen an der Stärke der erlangten Position so unbedeutend, daß die Annahme eines Rechtsmangels im Sinne des § 437 BGB erst recht entfallen muß, wenn schon im Stadium noch nicht angemeldeter Erfindungen ein Rechtsmangel im Sinne des § 437 BGB abgelehnt wurde¹.

Eine Zurückweisung der Anmeldung würde sich nicht auf die Existenz des anderen Erfinderrechts gründen, sondern z. B. auf das Nichterfüllen der erforderlichen Anmeldevoraussetzungen (§§ 26, 28 PatG).

Dem Lizenzvertrag stehen in seiner Durchführbarkeit wegen des anderen Doppelerfinders keine Hindernisse im Wege². Weder § 306 noch §§ 437 und 320 ff BGB sind anwendbar.

¹Vgl. oben § 8 A I 2 b.

²Nachträglich könnte es sich jedoch ergeben, daß der andere Doppelerfinder und dessen Lizenznehmer ein Vorbenutzungsrecht nach § 7 PatG (vgl. im einzelnen unter §§ 17 und 18) erworben haben. Der Erwerber oder "ausschließliche Lizenznehmer" erfährt auf diese Weise eine nicht unerhebliche Beeinträchtigung. Man wird ihm deshalb ein Wahlrecht zwischen Kündigung und Minderung, entsprechend dem Grad, der durch die Vorbenutzungsrechte entstehenden Beeinträchtigungen geben. (Vgl. bei Reimer, § 9 Anm. 31; Rasch, aaO S. 52; Krausse-Katluhn-Lindenmaier, § 9 Anm. 10; a. A. RGBl. 1912, 222; GRUR 1936, 1056, das ein Kündigungsrecht nicht ohne weiteres als gerechtfertigt ansieht.

2. Das angemeldete Erfinderrecht unterliegt der Zwangsvollstreckung und dem Zugriff der Gläubiger im Konkurs. Mit der Anmeldung hat der Doppelerfinder nach außen dokumentiert, daß er die Erfindung nicht nur als reines Persönlichkeitsgut betrachtet, sondern ihre gewerbliche Verwertung anstrebt¹.

§ 14. Die gemeinsame Anmeldung der Erfindung durch zwei Doppelerfinder:

I. Entstehung einer Bruchteilsgemeinschaft oder Gesellschaft:

Selten, immerhin vorkommend, ist der Fall, daß zwei Doppelerfinder ihre beiderseitigen Erfinderleistungen in gemeinsamer Überprüfung und gegenseitiger Billigung zu einer einheitlich geformten, in einer Patentanmeldung niedergelegten, Fassung verschmelzen. Die jeweiligen Entstehungszeiten der Erfindungen sind bei einer solchen Zusammenfassung unerheblich². Durch die Verschmelzung wird zwischen den Doppelerfindern grundsätzlich eine Bruchteilsgemeinschaft begründet, wobei sich ihre rechtlichen Beziehungen untereinander nach den §§ 741 ff BGB richten³. Auf Grund besonderer Vereinbarung kann jedoch statt einer Bruchteilsgemeinschaft ein Gesellschaftsverhältnis entstehen. Grundlage des Gesellschaftsverhältnisses ist die gemeinsame Berechtigung an der Erfindung⁴.

¹BGHZ 16, 172 (175); Hubmann, Die Zwangsvollstreckung in Persönlichkeits- und Immaterialgüterrechte, S. 822.

²RG in JW 1939, 239, Nr. 26; vgl. auch RG in MuW 41, 135; Lüdecke, Erfindungsgemeinschaften, S. 8.

³Tetzner, § 2 Anm. 47; § 3 Anm. 18 Fußn. 47; Reimer, § 3 Anm. 10; RG in MuW 1941, 135; Lüdecke, S. 8.

⁴Tetzner, § 2 Anm. 47; § 3 Anm. 18 Fußn. 47.

I. Privilegierung des § 2 Satz 2 PatG für beide Doppelerfinder:

Interessant in diesem Zusammenhang ist insbesondere die Frage, ob bei der Verschmelzung von Doppelerfindungen § 2 Satz 2 PatG Anwendung findet. Folgendes Beispiel mag zur Erläuterung der Problematik dienen:

"Der Doppelerfinder A veröffentlicht seine Erfindung in einer Druckschrift. Der Doppelerfinder B, der die gleiche Erfindung schon vorher gemacht hat, tritt an den A heran. Beide vereinbaren, ihre Erfinderrechte zusammenzulegen und eine gemeinsame Anmeldung beim Patentamt einzureichen."

Einzelnen betrachtet ist nur A, nicht aber der B von der Privilegierung des § 2 Satz 2 PatG betroffen, da die Veröffentlichung des A für eine Patentanmeldung des B neuheitsschädliche Wirkungen äußert. Das Zusammenlegen der beiden Anmeldungen könnte nur dann die Begünstigung auch auf B erstrecken, wenn die in § 2 Satz 2 PatG geforderte "Personenidentität" gewahrt ist¹. Eine Personenidentität besteht, wenn sowohl Rechtsvorgänger und Rechtsnachfolger im Sinne des § 2 Satz 2 identisch sind². Durch die Begründung einer Bruchteilsgemeinschaft oder eines Gesellschaftsverhältnisses treten jedoch die jeweiligen Doppelerfinder in Bezug auf vorhergehende Veröffentlichungen des anderen nicht in das Verhältnis von Rechtsvorgänger und Rechtsnachfolger ein. B ist zwar Teilrechtsnachfolger des A im Rahmen der Gemeinschaft oder der Gesellschaft, die Veröffentlichung der Erfindung beruht aber gerade nicht auf seinem Teil der Anmeldung, für den keine Änderung der Rechtsverhältnisse eingetreten ist³. Würden die Erfindungen nicht zusammen-

¹ Benkard, § 2 Anm. 50; Reimer, § 2 Anm. 32.

² Benkard, § 2 Anm. 50; PA in GRUR 48, 258 (9. Beschwerdesenat).

³ PA in GRUR 48, 258 (9. Beschwerdesenat).

genommen, stünde dem B die offenkundige Vorbenutzung des Doppelerfinders A entgegen, selbst wenn dieser z. B. erst später anmelden würde¹. B könnte nach § 2 Satz 2 PatG kein Patent erwerben, während dem A bei seiner Anmeldung die Neuheitsschonfrist des § 2 Satz 2 PatG zugute käme².

Würde man bei einer Zusammenlegung beider Anmeldungen § 2 Satz 2 PatG anwenden, hätte das zur Folge, daß der Anmeldungsteil des B, der wegen der Vorbenutzung oder Beschreibung durch A für sich allein keine Wirkung entfalten könnte, wieder zur Wirksamkeit gelangt³. Dieses Ergebnis ist deshalb nicht einzusehen, weil B in Bezug auf die Veröffentlichungen des A zwar "Rechtsnachfolger" aber nie "Rechtsvorgänger" sein kann, da er nicht selbst die neuheitsschädliche Wirkung herbeigeführt hat. Es kann deshalb wegen der zu fordernden Personenidentität im Sinne des § 2 Satz 2 PatG für den Teil seiner Anmeldung überhaupt keine Änderung irgendwelcher Rechtsverhältnisse eingetreten sein, für einen ideellen Teil der gemeinsamen Anmeldung besteht weiter mangels Neuheit ein Patenthindernis⁴. Aus dem Sinn der Vorschrift des § 2 Satz 2 PatG kann entnommen werden, daß das Gesetz im Interesse des Erfinders dann eine Ausnahme von der strengen Neuheitsschädlichkeit des § 2 PatG machen will, wenn der Erfinder, unsicher über die Brauchbarkeit oder technische Bedeutung der Erfindung, den Erfindungsgegenstand vorzeitig druckschriftlich beschreibt oder ohne Geheimhaltung benutzt. Nur in solchen Fällen will man ihm die Möglichkeit geben, durch eine Anmeldung innerhalb von

¹ Benkard, § 2 Anm. 50.

² Klauer-Möhring, § 2 Anm. 7; Benkard, § 2 Anm. 50.

³ Tetzner, § 2 Anm. 47.

⁴ GRUR 1948, 258, Anm. zur Entscheidung des 9. Beschwerdesenats.

6 Monaten die nachteiligen neuheitsschädlichen Wirkungen zu umgehen¹. Diese Privilegierung trifft jedoch nicht den anmeldenden Teil, der die Erfindung nicht selbst offenkundig vorbenutzt oder beschrieben hat. Hat B seinerseits nach der Veröffentlichung des A, aber vor dessen Patentanmeldung die Erfindung vorbenutzt oder in öffentlichen Druckschriften beschrieben, so ist im Hinblick auf § 2 Satz 2 PatG auch die Anmeldung des A nicht mehr neu. Es hilft auch nichts, wenn beide ihre Anmeldung verschmelzen. Weder dem A noch dem B, noch beiden gemeinsam, kann ein Patent erteilt werden. Jeder Erfinder geht mit dem Hinauszögern der Anmeldung im Vertrauen auf den Lauf der Schonfrist des § 2 Satz 2 PatG ein Risiko ein, das ihm die Privilegierung rauben kann².

§ 15. Sonderproblem der gleichzeitigen Anmeldung durch Doppelerfinder:

Nicht unerwähnt bleiben darf der praktisch zwar selten vorkommende, aber doch theoretisch bedeutsame Fall, daß beide Anmeldungen der Doppelerfinder gleichzeitig erfolgen und im Verhältnis untereinander keine Priorität begründet werden konnte.

I. Fälle einer gleichzeitigen Anmeldung:

Grundsätzlich ist für den Eingang der Anmeldung der Tageseingangsstempel maßgebend (§ 13 DPAVO)³, nicht dagegen der Einwurf in den Briefkasten des Patentamtes oder die Übergabe an einen beliebigen Beamten des Patentamtes⁴. Früher wurde die Gleichzeitigkeit von Anmeldungen

¹Krauße-Katluhn-Lindenmaier, § 2 Anm. 8; Tetzner, § 2 Anm. 47; Reimer, § 2 Anm. 30.

²Tetzner, § 2 Anm. 47.

³In Kraft getreten am 1. 10. 1968, BGBl. I S. 997.

⁴Busse, § 4 Anm. 3.

praktisch dadurch ausgeschlossen, daß zusätzlich zu dem als Zeitpunkt der Anmeldung maßgeblichen Tag des Eingangs eine laufende Eingangsnummer gestempelt wurde¹. Später stellte man nach § 16 DPAVO vom 9. 5. 1961² den Zeitpunkt des Anmeldeeingangs nach Tag und Stunde und Minute fest³. Diese Eingangsstempel verhinderten im Normalfall die Gleichzeitigkeit von Anmeldungen identischer Erfindungen⁴. Nach jetzigem Recht (§ 13 DPAVO) gibt nur noch der Tag des Eingangs der Anmeldung, der auf der Geschäftssache vermerkt wird, Auskunft über die Priorität. Eine Bestimmung wie in der Verordnung über das Deutsche Patentamt vom 6. 7. 1936 im § 32 Abs. 3, nach der von 2 Geschäftssachen, die nach dem Eingangsstempel am gleichen Tag eingegangen sind, die Sache mit der höheren Nummer als später eingegangen gilt, gibt es nicht. Es lassen sich deshalb folgende Fälle denken, in denen nach der heutigen Rechtslage keine Prioritätsunterschiede festgestellt werden können.

1. Beide Doppelerfinder reichen ihre Anmeldung am gleichen Tag beim Patentamt ein.

2. Durch die Anspruchnahme einer Unions-Priorität besteht mit einer inländischen Anmeldung Prioritäts-gleichheit⁵.

¹Busse, § 4 Anm. 3; vgl. Verordnung über das Deutsche Patentamt vom 6. 7. 1936, § 32 (RGBl. II 219).

²BGBL. I S. 585.

³Vgl. Bernhardt, § 19 II.

⁴Immerhin konnten sich folgende Fälle ereignen, in denen nach der damaligen Rechtslage keine Prioritätsunterschiede festzustellen waren.

1. Ein Doppelerfinder nahm die Anmeldung bei der Patentannahmestelle in München, der andere Doppelerfinder bei der Dienststelle in Berlin vor. Beide Eingänge waren prioritätsgleich (vgl. Bernhardt, § 19 II).
2. Nach Dienstschluß oder vor Dienstbeginn erhielten Anmeldeeingänge statt eines Uhrstempels den Eingangsstempel "nach Dienstschluß" oder "vor Dienstbeginn". Auch hier konnten prioritätsgleiche Anmeldungen nicht vermieden werden (vgl. Busse, § 4 Anm. 4, und Trüstedt, GRUR 67, 2 (4)).

⁵Zeller, GRUR 1938, 383 (384); Trüstedt, GRUR 67, 4.

3. Zwei Doppelerfinder aus verschiedenen Unionsstaaten nehmen ihre gleichzeitig erworbene Unionspriorität im Inland in Anspruch¹.

4. Kein Prioritätsunterschied besteht weiterhin bei gleichen Ausstellungsprioritäten. Auch hier kann bei gleichen Schausstellungstagen für den Tag nach der Schausstellung keine Priorität nachgewiesen werden².

II. Lösungsmöglichkeiten:

In all diesen Fällen kann das Patentamt keine der beiden Anmeldungen zurückweisen oder ein Erteilungsverfahren aussetzen, bis das andere entschieden ist. Nur die allgemeinen Zurückweisungsgründe bleiben bestehen³. Wie sich das Patentamt zu verhalten hat, ist ausdrücklich im Patentgesetz nicht geregelt. Das Deutsche Patentrecht geht in seiner Grundkonzeption von einem Verbot der Doppelpatentierung aus, wobei es aber den Fall der gleichzeitigen Anmeldung durch Prioritätsbestimmungen ausgeschaltet zu haben glaubte⁴. Für den vorhandenen Konfliktfall bieten sich mehrere Lösungen an, von denen jedoch keine für sich betrachtet voll befriedigen kann⁵.

¹Busse, § 4 Anm. 4.

²Busse, § 4 Anm. 4; Trüstedt, GRUR 67, 4; Bayr. VG in Bl. 1961, 62.

³Tetzner, § 4 Anm. 15.

⁴Vgl. Trüstedt, GRUR 67, 3.

⁵Vgl. bei Schanze, Industrierechtliche Abhandlungen, "Die Kollision der Patente", S. 7 f.

1. Einmal könnte der Gesetzgeber für den Fall der Prioritätsidentität der Anmeldungen ausnahmsweise eine Doppelpatentierung zulassen¹, wobei aber in Kauf genommen werden müßte, daß ein Wettbewerber aus Patenten identischen Inhalts wegen derselben Benutzungshandlung zweimal belangt werden könnte. Zum anderen könnte auf Kosten der Rechtsklarheit eine unsichere Rechtsbeziehung zwischen den Patentinhabern und deren Lizenznehmern entstehen².

2. Eine weitere Lösungsmöglichkeit wäre es, beiden Anmeldern gemeinschaftlich nur ein Patent zu erteilen, sie zu Berechtigten einer Bruchteilsgemeinschaft³ zu machen. Die Erteilung eines gemeinsamen Patentess widerspricht aber dem Grundgedanken des Erteilungsverfahrens, wonach das Patentamt nicht befugt ist, die Beziehung zwischen mehreren Berechtigten zu regeln, sondern nur zu entscheiden hat, ob ein Patent zu erteilen ist oder nicht⁴. Zum andern ist auch nicht ersichtlich, wieso die Erfüllung von Formalitäten ein rechtliches Band zwischen sonst unabhängigen Doppelerfindern knüpfen kann⁵.

Die dritte Möglichkeit wäre, den Konflikt danach zu entscheiden, welcher Doppelerfinder den Erfindungsgedanken zuerst aufgefunden hat und technisch verwertbar machte. An sich eine gerechte Lösung, da beide Erfinder ihre Erfindung mit der Anmeldung gleichzeitig

¹So Rosenthal, Komm., S. 97; Kohler, Handbuch, S. 309; Gierke, Deutsches Privatrecht I, S. 875 Fußn. 72; Allfeld, Komm., S. 61; Seligsohn, ab 3. Aufl., § 3 Anm. 7.

²Vgl. bei Reimer, § 4 Anm. 5.

³So Staub, Bl. 1888, S. 73 ff; früher auch Seligsohn, 1. u. 2. Aufl., § 3 Anm. 7.

⁴Kohler, Handbuch, S. 309; Isay, § 3 Anm. 29.

⁵Vgl. oben unter § 7 I.

offenbaren, somit vom Allgemeininteresse her gesehen eine Bevorzugung des einen oder anderen ausscheiden könnte und nur die Würdigung der persönlichen Leistung anstünde. Das frühzeitigere Erfinden könnte dabei den letzten Ausschlag geben¹. Ein solcher Weg widerspricht aber dem System unseres geltenden Patentrechts, das auf den Zeitpunkt der Vollendung der Erfindung unter Doppelerfindern nicht abstellt, sondern einzig an die Erfindereigenschaft und eine folgende Anmeldung anknüpft, wie es sich aus § 3 Satz 3 PatG ergibt². Zudem würden wiederum Beweisschwierigkeiten beim Kampf um den Nachweis der Erfindungspriorität auftreten, die in Kenntnis von möglichen Manipulationen und Verschleierungen in Kauf genommen werden müßten.

III. Ergebnis:

Der geeignetste und gerechteste Lösungsweg ist deshalb die Zulassung einer Doppelpatentierung. Im deutschen Patentrecht wird die Erfinderstellung zwar grundsätzlich durch das Verbot der Doppelpatentierung eingeschränkt. Dieser Grundsatz, der im §§ 3 Satz 3 und 4 II PatG zum Ausdruck kommt, muß aber dem Obersatz, der Betonung des Erfinderprinzips und der Würdigung und Achtung der Erfinderleistung, dann weichen, wenn keine Tatbestandsvoraussetzungen von Einschränkungsbestimmungsbestimmungen gegeben sind. Auch hier läßt sich ein allgemeiner Grundsatz aufstellen, der "in dubio pro Erfinder" lautet. Der im Hintergrund des Verbots der Doppelpatentierung stehende Gedanke, daß dieselbe Er-

¹Vgl. oben unter § 5 II 2. b.

²Bernhardt, § 19 II.

findung der Öffentlichkeit nicht mehrfach entgegenstehen solle, beruht gerade auf dem Prioritätsvorrang eines von zwei oder mehreren Anmeldern. Bei gleichzeitigen Anmeldungen ist dieser Ausgangspunkt aber nicht gegeben. Da kein älteres Recht feststellbar ist, kann auch keine Anmeldung der anderen hindernd entgegenreten. Zugunsten beider Doppelerfinder muß dahingehend entschieden werden, daß jeder ein Patent für seine Erfindung beanspruchen kann.

Die Zulassung der Doppelpatentierung in den genannten Fällen entspricht der in Wissenschaft und Rechtsprechung vertretenen herrschenden Meinung¹. Beide Patente stehen nebeneinander, jeder Inhaber des Schutzrechtes hat die üblichen Rechte gegen Dritte, nur untereinander sind Ansprüche irgendwelcher Art aus den Schutzrechten ausgeschlossen².

¹Vgl. bei Isay, § 3 Anm. 29; Bernhardt, § 19 II; Busse, § 4 Anm. 4; Zeller in GRUR 1938, 383 (384); Trüstedt, GRUR 67, 6.

²Vgl. Zeller in GRUR 1938, 383 (384); Schanze, Industrierechtliche Abhandlungen, Die Kollision der Patente, S. 7 f.

4. Kapitel:

Die Rechtsstellung der Doppelerfinder nach Bekanntmachung der Anmeldung:

§ 16. Die Wirkung der Bekanntmachung:

So wie die Anmeldung der Erfindung durch einen Doppelerfinder eine Zäsur im bisherigen Entwicklungsweg beider Erfinderrechte bewirkte, darauf die Offenlegung der Akten sich als erste Dokumentation der unterschiedlichen Rechtspositionen erweist, verändert die nächste Etappe des Ablaufs des Patenterteilungsverfahrens, "die Bekanntmachung", die Rechtsstellung beider Doppelerfinder untereinander und im Verhältnis zur Außenwelt. Der erste große Abschnitt des Patenterteilungsverfahrens schließt mit der Prüfung der Anmeldung durch die Prüfungsstelle und leitet den nächsten Abschnitt ein, der mit der Bekanntmachung der Anmeldung beginnt^{1, 2}. Die Rechtsstellung der Doppelerfinder in diesem Stadium soll im folgenden nun untersucht werden.

¹Benkard, § 30 Anm. 1; Reimer, § 30 Anm. 1.

²Die Bekanntmachung umfaßt einmal den Bekanntmachungsbeschluß (§ 30 Abs. 1 PatG) und die auf Grund des Beschlusses erfolgende Bekanntmachung. Sie geschieht durch einstweilige Veröffentlichung im Patentblatt und durch Auslegung der Patentunterlagen beim Patentamt (Reimer, § 30 Anm. 2, Anm. 5). In ihrer Ausgestaltung und Wirkung ist die Bekanntmachung mit einem Aufgebotsverfahren zu vergleichen (Benkard, § 30 Anm. 5; BGH GRUR 63, 190 (191); RGZ 118, 158).

I. Auswirkung der Bekanntmachung auf die Rechtsstellung
des anmeldenden Doppelerfinders:

Die besondere Bedeutung der Bekanntmachung liegt für den anmeldenden Doppelerfinder darin, daß sie einen rechtsbegründenden Akt darstellt¹. Auf Grund ihrer Vornahme treten nach § 30 Abs. 1 Satz 2 PatG die einstweiligen Schutzwirkungen des Patentbesitzes in Kraft. Im Unterschied zum einstweiligen Schutz nach § 24 Abs. 5 PatG hat der Anmelder nunmehr die Möglichkeit, neben einem Nutzungsentgelt auch die Unterlassung der Benutzung selbst zu fordern. Er erwirbt also zusätzlich einen Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch². Wie es der Grundgedanke des gesamten Patentrechts ist, korrespondiert auch hier der gewährte Rechtsschutz mit der Tatsache, daß zum ersten Mal die Erfindung im geprüften Zustande zur Kenntnis der Öffentlichkeit gelangt. Auf dieser Publizität beruht das Ergebnis, den anmeldenden Doppelerfinder nunmehr ein Ausschließlichkeitsrecht zu gewähren³.

Wenn keine Offenlegung der Akten nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 PatG erfolgt ist, gelangen mit Ausnahme des anderen Doppelerfinders zum ersten Mal Dritte, insbesondere Wettbewerber, zur Kenntnis der technischen Idee des Patentbesitzes. Das Gesetz trifft deshalb eine Regelung, inwieweit die Allgemeinheit, namentlich die Konkurrenzindustrie des betreffenden Fachzweiges, sich nach dem vorläufigen "Patent" richten und das Ausschließlichkeitsrecht achten muß.

¹Klauer-Möhring, § 30 Anm. 2.

²Reimer, § 30 Anm. 1; Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 17 I 6.

³Benkard, § 30 Anm. 5; MuW 1935, 218 = GRUR 1935, 741; Reimer, § 30 Anm. 9.

Die Bekanntmachung bewirkt eine dem Patentschutz, wenn auch nur vorläufig, entsprechende Rechtsstellung¹. Die neue Position des Anmelders gibt ihm zwar das ausschließliche Recht, die Erfindung zu verwerten, seine Alleinherrschaft steht jedoch unter der auflösenden Bedingung, daß das Patent später versagt oder die Anmeldung zurückgenommen wird (vgl. § 30 Abs. 1 Satz 2, § 6 PatG²). Auf Einzelheiten bezüglich der Befugnisse des Anmelders braucht in diesem Zusammenhang nicht eingegangen zu werden, es ergeben sich keine Unterschiede zum typischen Patentsucher und Patentinhaber. Eine Erörterung dieser Rechtsstellung würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen. Interessant sind dagegen die Auswirkungen der geänderten Rechtsstellung des Anmelders auf die Rechtsstellung des anderen Doppelerfinders und die Folgen in den neu gestalteten Beziehungen beider Doppelerfinder untereinander.

II. Auswirkungen der Bekanntmachung auf die Rechtsstellung des nicht anmeldenden Doppelerfinders:

Die Bekanntmachung stellt für den nicht anmeldenden Doppelerfinder eine weitere Verschlechterung seiner Chancen als Patentsucher oder zukünftiger Patentinhaber dar. Bisher konnte er noch die Hoffnung hegen, daß die Prüfungsstelle die Anmeldung seines Konkurrenten zurückweist. Seine Erwartungen müssen nunmehr der Gewißheit weichen, daß sich der Lauf des Patenterteilungsverfahrens für den Anmelder in normaler Folge abspielen wird³.

¹RGZ 65, 305; Reimer, § 30 Anm. 9; Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 17 I 6.

²Klauer-Möhring, § 30 Anm. 4.

³Vgl. hierzu § 30 Anm. 2 Benkard.

Die Möglichkeiten, sein Erfinderrecht als vermögenswerte Position im Verhältnis zu Dritten als Abwehrgrundlage oder Grundlage für rechtsgeschäftliche Verfügungen zu verwerten, haben sich weiter verringert. Hatte er bereits sein Erfinderrecht mit dem Patentanspruch an einen Dritten verkauft, wird mit dem Tag der Bekanntmachung der Dritte darauf hingewiesen, daß schon ein anderer das vorläufig ausschließliche Schutzrecht an der Erfindung erlangt hat¹. Gleiches gilt für einen Lizenznehmer, der nunmehr feststellt, daß seine Benutzungsbefugnisse an der Erfindung beeinträchtigt sind. Da der Anmelder mit der Bekanntmachung schon ein vorläufig ausschließliches Recht erworben hat, kann er dem Lizenznehmer des anderen Doppelerfinders die Nutzung nach § 30 Abs. 1 Satz 2 und § 6 PatG verbieten².

Auf der persönlichkeitsrechtlichen Seite seines Erfinderrechts ist dagegen auch durch die Bekanntmachung der Erfindung des anderen Doppelerfinders keine Rechtsänderung eingetreten; die schon oben im § 11 I ausgeführten Grundsätze sind in diesem Zusammenhang maßgeblich.

¹Ob und wie der Verkäufer haftet, richtet sich nach dem Zeitpunkt des Verkaufs. War die Erfindung nicht bekanntgemacht, könnte zwar § 437 BGB anwendbar sein, wegen des aleatorischen Charakters des Erfinderrechtskaufs können jedoch nur die §§ 320 ff BGB herangezogen werden (vgl. oben § 8 A I 2 b, § 13 I 1). War die Erfindung schon bekanntgemacht, besitzt der Käufer keine Vertrauensposition, die einen gesteigerten Schutz im Sinne des § 437 BGB erfordert. Deshalb Anwendung der §§ 320 ff BGB; vgl. LG Hamburg, Mitt. 39, 207; RG in GRUR 40, 265.

²Ob und unter welchen Voraussetzungen dem Lizenznehmer ein Vorbenutzungsrecht zustehen könnte, wird erst später untersucht.

§ 17: Das Verhältnis der Doppelerfinder unter-
einander nach der Bekanntmachung:

I. Das Verbotungsrecht des Anmelders, § 30 Abs. 1 S. 2 PatG:

Mit der Veröffentlichung als dem Vollzug des Bekanntmachungsbeschlusses wird der einstweilige Patentschutz für den Anmelder begründet¹. Der Schutz richtet sich aber nicht nur gegen Dritte, sondern entfaltet seine Wirkung auch im Verhältnis zum anderen Doppelerfinder. Zwischen Doppelerfindern entscheidet sich zwar das Schicksal ihrer späteren Nutzungsberechtigung mit dem Zeitpunkt der Prioritätserlangung durch die Anmeldung, der patentgleiche Schutz für den prioritätsälteren Doppelerfinder tritt aber erst mit der Bekanntmachung ein². Von da ab ist er, wenn auch erst vorläufig, nach § 30 Abs. 1 Satz 2, § 6 PatG allein befugt, den Gegenstand der Erfindung gewerbsmäßig herzustellen, in den Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen³. Der Doppelerfinder, der noch keine Anstalten zur Ausnutzung der Erfindung getroffen hat, wird nunmehr von der Ausübung der Erfindung ausgeschlossen, mag er auch noch so viel Geist, Mühe, Arbeit und Geld auf sie verwendet haben⁴. Dieses Ergebnis ist notwendige Folge des im deutschen Patentrechtssystem geltenden Verbots der Doppelpatentierung.

¹Reimer, § 30 Anm. 9.

²Vgl. oben § 12 I.

³Benkard, § 6 Anm. 14.

⁴Vgl. Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 12 III.

II. Das Vorbenutzungsrecht des anderen Doppelerfinders:

1. Das Vorbenutzungsrecht als Korrektiv der Benachteiligung des zu spät gekommenen Doppelerfinders:

Dem Gesetzgeber erschien es jedoch unbillig, den Doppelerfinder im Verhältnis zum patentinnehabenden Doppelerfinder völlig schutzlos zu stellen und von der Verwertung der Erfindung auszuschließen¹. Zum Ausgleich schuf er ein sogenanntes Vorbenutzungsrecht², das demjenigen eingeräumt wird, der zum Zeitpunkt der Anmeldung die Erfindung bereits in Benutzung genommen hat (§ 7 PatG). Die Lehre sah ursprünglich den Fall der Doppelerfindung als den eigentlichen und einzigen Fall der Vorbenutzung im Sinne des § 7 an³,⁴. Sie faßte dieses Recht als Korrektiv zur Interessenwahrung des Erfinders auf, dem ein anderer mit der Anmeldung beim Patentamt zuvorgekommen war⁵. Diese Auffassung ist jedoch seit

¹Reimer, § 7 Anm. 1; vgl. auch Reitzenbaum-Leander, "Die Rechtsprechung in Patentsachen", § 5 Nr. 1, 5, 7, 8, 9, 30.

²Zur Rechtsnatur des Vorbenutzungsrechts vgl. bei Walchshöfer, aaO, S. 78 ff.

³RGZ 26, 64; 37, 41 (44); 45, 117; Pietzcker, § 5 Anm. 5; Walchshöfer, S. 68. Vgl. auch Bericht der VII. Kommission des Deutschen Reichstages zum Regierungsentwurf eines Patentgesetzes (1877), wiedergegeben bei Lampert, GRUR 67, 221; Ohl, GRUR IT 68, 33 ff (34); vgl. auch Robolski, Theorie und Praxis, S. 224; Schanze, Patentrechtliche Untersuchungen, S. 209.

⁴Für ein künftiges europäisches Patentrecht empfiehlt Ohl eine einheitliche Regelung wieder dahingehend, daß nur Doppelerfinder ein Vorbenutzungsrecht erhalten können (GRUR IT 68, 43, 44).

⁵Klauer-Möhring, § 7 Anm. 3; vgl. auch BGH in GRUR 1964, 671.

langem aufgegeben. Das Vorbenutzungsrecht soll lediglich einen vorhandenen Besitzstand erhalten¹. Es weist darauf hin, daß jemand ein Recht zur Fortbenutzung eines Gedankens haben soll, der bisher schon in berechtigter Weise diesen Gedanken verwertet². Der nicht anmeldende Doppelerfinder kann deshalb ein Vorbenutzungsrecht erwerben, weil er neben seiner Stellung als Erfinder vor allem auch Erfindungsbesitzer ist³.

Die bloße Erfindungskenntnis gibt dem Doppelerfinder für sich allein aber noch nicht die Befugnis, die Erfindung nutzen zu können, wenn der Anmelder schon den einstweiligen Schutz nach § 30 Abs. 1 Satz 2 PatG erlangt hat. Voraussetzung ist, daß der Doppelerfinder schon zum Zeitpunkt des Prioritätstages - der Anmeldung - seinen Erfindungsbesitz betätigte⁴ (sogenannter Besitzstand)⁵. In diesem Fall hat der Doppelerfinder für die Nutzung der Erfindung schon Zeit, Arbeit und Kapital aufgewendet. Durch eine spätere Patentanmeldung dürfen seine Anstrengungen nicht mehr völlig entwertet werden⁶. Das Rechtsinstitut des Vorbenutzungsrechts belohnt denjenigen, der beschleunigt mit der Nutzung der Erfindung beginnt. Das Vorbenutzungsrecht soll auf diese Weise verhindern, daß noch nicht ausgereifte Erfindungen sofort zum Patent angemeldet werden. Wer seine Erfindung zunächst fabrikatorisch anlaufen und in der Produktion ausreifen läßt, riskiert zwar, daß ihm ein anderer bei der Patentanmeldung zuvor kommt, ein Nutzungsrecht wird ihm aber immer zur Seite stehen⁷.

¹Ständige Rechtsprechung des Reichsgerichts ab RGZ 52, 91; 75, 318; 80, 217; 114, 249; 123, 61.

²Walchshöfer, S. 69 f.

³Klauer-Möhring, § 7 Anm. 3; Tetzner, § 7 Anm. 2; Walchshöfer, S. 67 ff.

⁴Tetzner, § 7 Anm. 2; BGH in LM § 7 Nr. 2 = NJW 63, 2370.

⁵Benkard, § 7 Anm. 2; Klauer-Möhring, § 7 Anm. 2; RGZ 114, 246.

⁶Benkard, § 7 Anm. 2.

⁷Tetzner, § 7 Anm. 3; RGZ 75, 317; 123, 61; Pietzcker, § 5 Anm. 1.

2. Die einzelnen Voraussetzungen für den Erwerb eines Vorbenutzungsrechtes:

Wie schon festgestellt, ist nach der jetzigen Rechtslage der Doppelerfinder einem sonstigen Erfindungsbesitzer gleichgestellt¹. Voraussetzung für das Entstehen eines Vorbenutzungsrechts in der Hand des nicht anmeldenden Doppelerfinders ist demnach nur, daß er zum Zeitpunkt der Anmeldung des patentsuchenden Doppelerfinders die tatsächliche Möglichkeit, die Kenntnisse von der Erfindung zu verwerten, ausgenutzt hat. Er mußte entweder Benutzungsarten des § 6 PatG, wie Herstellen, Feilhalten usw. durchgeführt oder zumindest Veranstaltungen in die Wege geleitet haben, die eine Benutzung technisch vorbereiten und zur Ausführung der Erfindung geeignet sind².

§ 18. Reform der Voraussetzungen für ein Vorbenutzungsrecht des Doppelerfinders:

In der jüngeren Zeit sind im Zuge der Erörterung einer großen Patentrechtsreform zur Vereinheitlichung des europäischen Patentrechts innerhalb der EWG Zweifel an der Berechtigung des § 7 PatG in seiner jetzigen Fassung gerade im Hinblick auf einen Doppelerfinder aufgetreten³. Aus einer anderen Einschätzung der Interessen des Doppelerfinders heraus wird gefordert, das Ergebnis des § 7 PatG - Ausschluß von der Nutzung der Erfindung, wenn diese erst nach der Anmeldung zum Patent erfolgt - aufzugeben. Als Argumente werden im einzelnen vorgetragen:

¹Vgl. Benkard, § 7 Anm. 2, 5; Reimer, § 7 Anm. 1.

²Benkard, § 7 Anm. 5; BGH in GRUR 1960, 546 (549).

³Vgl. bei Lampert, GRUR 1967, 221 ff.

I. Argumente für eine Reform des Vorbenutzungsrechts:

1. Bei der Begründung des Gesetzentwurfs des damaligen § 5 des Reichsgesetzes von 1877, der mit dem ersten Satz des heute geltenden § 7 PatG übereinstimmt, ging die Reichstagskommission für den Fall bloßer Veranstaltungen von folgenden Überlegungen aus:

"Es wäre unbillig und namentlich dem Erfinder gegenüber, der Zeit, Kraft und Kapital für die Erfindung aufwandte, eine ungerechtfertigte Härte, wenn nur aus dem Grund, daß zufällig die Erfindung noch nicht ausgeführt wurde, ihm das Recht zur Nutzung der Erfindung entzogen werden sollte."¹

Die Kommission wollte also vermeiden, daß Kraft, Zeit und Kapital für eine Erfindung unnötig aufgewendet würden. Gleiches kann jedoch auch schon der eingesetzt haben, der vor dem Anmeldetag die Erfindung noch nicht benutzt und auch noch keine Veranstaltungen zur Nutzung getroffen hat, der aber bereits als Doppelerfinder im Besitz der Erfindung war. Auch er kann sich in einem schutzwürdigen Besitzstand befinden².

2. Ein Doppelerfinder hat zunächst immer das Recht, seine Erfindung zu nutzen, wenn keine früher angemeldeten Schutzrechte vorliegen. Will er sich dieses Recht erhalten, so muß er alles tun, um verhindern zu können, daß ein anderer ihm dieses Recht wieder wegnimmt. Entweder beginnt er sofort mit der Nutzung der Erfindung (§ 7 PatG), reicht eine Patentanmeldung ein (§ 4 Abs. 2 PatG) oder veröffentlicht seine Erfindung (§ 2 PatG). In dieser Lage werden viele Erfinder dazu getrieben,

¹Zitat wiedergegeben bei RGZ 75, 318.

²Lampert, GRUR 1967, 222.

ihre Patentanmeldungen zu einem Zeitpunkt einzureichen, in dem die Erfindung noch nicht ausgereift ist¹, eine Folge, die durch das Institut des Vorbenutzungsrechts nach § 7 PatG gerade vermieden werden sollte². Die Brauchbarkeit der Erfindung, die oft noch gar nicht feststeht, wird in der Patentanmeldung behauptet, das gesetzgeberische Motiv des § 7 PatG wird auf diese Weise ins Gegenteil verkehrt.

3. Doppelerfindungen treten gerade dort häufig auf, wo nur eine geringfügige Erfindungshöhe festzustellen ist. Hier erkennt mancher Erfinder nicht, daß er eine patentfähige Erfindung gemacht hat. Meldet der andere Doppelerfinder die Erfindung zum Patent an, so ist es wiederum ein unerfreuliches Ergebnis, daß dieser, der möglicherweise die Erfindung genau so wenig benutzt hat wie der erste Doppelerfinder, das Patent erteilt erhält, nur weil er schneller zum Patentamt eilte und dort vielleicht einen milden Prüfer antraf³. Er kann nunmehr dem anderen Erfinder die Benutzung der Erfindung verbieten, weil dieser noch nicht Vorbenutzer im Sinne des § 7 PatG ist.

4. Von zwei Doppelerfindern meldet der eine (A) die Erfindung zum Patent an, denkt aber in keiner Weise an ihre Benutzung. Der andere Doppelerfinder (B) hat ebenfalls noch nicht mit der Nutzung der Erfindung begonnen. Ohne die Anmeldung zu kennen, entschließt er sich jetzt zur Verwertung seines Erfindungsgedankens. Schon nach kurzer Zeit bringt er den auf Grund der Erfindung hergestellten Gegenstand auf den Markt. Für die Allgemeinheit hat B zu diesem Zeitpunkt mehr getan als A, der nur die Erfindung zum Patent anmeldete. Es erscheint deshalb recht und billig, dem B ein Vorbenutzungsrecht zu gewähren⁴.

¹Lampert, GRUR 1967, 222.

²Tetzner, § 7 Anm. 3.

³Lampert, GRUR 1967, 223.

⁴Lampert, GRUR 1967, 223.

5. Auch der Gesichtspunkt, daß ein Patent eine Gegenleistung dafür darstelle, daß es der Allgemeinheit die Lehre von der Erfindung mitteile, kann aus der Sicht des anderen Doppelerfinders nicht das Ergebnis rechtfertigen, ihm ein Vorbenutzungsrecht abzusprechen. Er hatte die Erfindung schon vor der Anmeldung in seinem Besitz und wurde durch die Patentanmeldung gerade nicht belehrt und bereichert¹.

6. Bei einer Änderung des deutschen Patentrechts zugunsten eines Vorbenutzungsrechtes des Doppelerfinders in dem Sinne, daß es nicht nur durch eine erfolgte Nutzung schon zum Zeitpunkt der Anmeldung entstehen kann, würde man sich der französischen Rechtslage anschließen. Nach der dortigen Rechtsprechung besitzt der erste Erfinder, gleichgültig ob er die Erfindung schon benutzt hat oder Veranstaltungen hierzu getroffen hat, ein "droit de possession personnelle", das ihm, wenn er seinen Erfindungsbesitz eindeutig nachweist², berechtigt, die Erfindung auch dem Patentinhaber gegenüber zu benutzen.

II. Argumente gegen eine Reform des Vorbenutzungsrechts zugunsten des Doppelerfinders:

1. Bedenken gegen eine generelle Gewährung eines Vorbenutzungsrechts für den Doppelerfinder wurden in erster Linie aus praktischen Gesichtspunkten vorgebracht. Für das Vorliegen eines Vorbenutzungsrechtes im Sinne des § 7 PatG ist sowohl der Nachweis eines

¹Lampert, GRUR 67, 223.

²Lampert, GRUR 67, 223; Moueraux Weisman, Manuel des Brevets d'Invention, S. 254 - 257.

Erfindungsbesitzes als auch der Nachweis von Benutzungshandlungen erforderlich¹. Die Gefahr, sich durch unwahre Zeugenaussagen ein Vorbenutzungsrecht zu erschwindeln, ist somit nicht so groß wie bei einer Regelung, die nur auf Grund der Doppelerfindereigenschaft ein Vorbenutzungsrecht gewährt. Um diesem Einwand zu begegnen, schlug Bruchhausen² vor, das Vorbenutzungsrecht nur demjenigen zuzugestehen, der die Erfindung vor dem Tag der Anmeldung in datierten Dokumenten (Zeichnungen, Muster, Modelle, Erzeugnisse) niedergelegt hat. Gleichartige Gedankengänge sind aus dem amerikanischen Patentrecht zu entnehmen. Da dort nur dem ersten Erfinder das Recht auf das Patent zusteht, sollen die Beweisschwierigkeiten für seine Priorität dadurch beseitigt werden, daß er seine Erfindung sofort niederschreibt und das Datum beglaubigen läßt³.

2. Möglicherweise hat der erste Doppelerfinder die wirtschaftliche Bedeutung der Erfindung nicht erkannt und sie deshalb nicht zum Patent angemeldet. Bringt nun der andere Doppelerfinder den patentierten Gegenstand auf den Markt, so liegt es für den ersten Erfinder nahe, sich seiner früheren Erfindung zu erinnern, und ebenfalls die Herstellung des betreffenden Gegenstandes aufzunehmen, wenn die Produktion nunmehr Erfolg verspricht. Hier treffen nicht die angeführten Billigkeitsgründe⁴ zu, um den Ersterfinder von der Ausschließungswirkung des späteren Patentbesitzes freizustellen. Der Beweis darüber, daß die wirtschaftliche Bedeutung der Erfindung

¹Vgl. Reimer, § 7 Anm. 31; § 47 Anm. 113; Tetzner, § 7 Anm. 6.

²Bruchhausen, GRUR AIT 1964, 405 ff.

³Pietzcker, § 3 Anm. 2; Transpatent, USA zum Interference-Verfahren 935 - 2010 - 505.

⁴Reimer, § 7 Anm. 1.

nicht rechtzeitig erkannt worden ist, wird aber immer schwierig zu erbringen sein. Verschiedene Gründe können Anlaß für eine Zurückstellung der Benutzung der Erfindung gewesen sein. Man denke nur an Geld- oder Personal-mangel. Um in derartigen Fällen dem betroffenen Doppelerfinder möglichst kein Unrecht zu tun, ihn andererseits aber auch nicht einseitig zu begünstigen, sollte man eine Regelung treffen, die sich an den im Zusammenhang mit der Diskussion über den Entwurf eines Abkommens über das europäische Patentrecht gemachten Vorschlag der Union Europäischer Patentanwälte anlehnt^{1, 2}. Nach diesem Vorschlag soll ein Vorbenutzungsrecht auf Grund des Besitzstandes als Doppelerfinder dem Inhaber eines Patentbesitzes nur dann entgegengehalten werden können, wenn das Besitzrecht innerhalb einer gewissen Mindestzeit nach seiner Entstehung (z. B. 5 Jahre) zu einer praktischen Ausnutzung der Erfindung geführt hat³.

III. Ergebnis:

Im Gesamtergebnis überwiegen die Argumente, die eine Stärkung der Rechtstellung des Doppelerfinders im Vergleich zum einfachen Erfindungsbesitzer fordern. Beweisschwierigkeiten müssen dann als zweitrangig zurücktreten, wenn ein angestrebter gerechterer Ausgleich unter Doppelerfindern möglich ist. Mit einer Neuregelung in der Art, daß schon an die Erfindereigenschaft des Doppelerfinders ein Vorbenutzungsrecht zu knüpfen ist, könnte dessen Erfinderstellung stärker gewürdigt werden.

¹GRUR AIT 1962, 561 - 568 (565).

²Mitt. 1963, 147 ff.

³Lampert, GRUR 1967, 223, 224.

Er wird auf diese Weise nicht wie ein einfacher Erfindungsbesitzer abgewertet, von dem er sich gerade durch seine persönliche, den Durchschnitt überragende Leistung abgehoben hat. Wenn diesem aber schon unter engen Voraussetzungen ein Vorbenutzungsrecht eingeräumt wird, dann sollten folgerichtig beim Doppelerfinder die Voraussetzungen eines Vorbenutzungsrechtes weiter sein¹.

§ 19. Die Durchsetzung des Vorbenutzungsrechtes gegenüber dem patentsuchenden Doppelerfinder:

I. Kollision von Patentschutz und Vorbenutzungsrecht:

Das Vorbenutzungsrecht reicht so weit, wie es dem vorbenutzten Besitzstand des Doppelerfinders entspricht². Er kann den Erfindungsgedanken in vollem Umfang ausnutzen, ihn insbesondere über den unmittelbaren Erfindungsgegenstand auf die sogenannten Äquivalente sowie auf weitere Ausführungsformen ("nicht glatte Äquivalente"), denen der vorbenutzte Erfindungsgedanke zugrunde liegt, erstrecken³. Das Vorbenutzungsrecht darf jedoch nicht über den vorbenutzten Erfindungsgedanken hinaus ausgedehnt werden, es ergreift auch nicht verbesserte oder zweckmäßigere Ausführungsformen, die erst die Bekanntmachung der Anmeldung offenbart⁴.

¹ Im Ergebnis würde dann auch die Notwendigkeit entfallen, zur Reform des Vorbenutzungsrechtes ein sogenanntes Zwischenbenutzungsrecht für den Doppelerfinder zu regeln. Vgl. hierzu bei Hamburger, GRUR 1961, 1 ff mit weiteren Nachweisen; Walchshöfer, S. 84 ff. Zum Zwischenbenutzungsrecht vgl. auch oben § 12 II 3.

² Reimer, § 7 Anm. 32.

³ RG in GRUR 1934, 26; RGZ 166, 326 (331, 332); Bernhardt, S. 163; Reimer, § 7 Anm. 32; Busse, § 7 Anm. 6.

⁴ RGZ 133, 377 (380); 153, 321 (326); Reimer, § 7 Anm. 32.

Möglicherweise bezieht sich das Vorbenutzungsrecht nur auf einen Teil der bekanntgemachten Erfindung, weil nur hinsichtlich dieses Teiles eine Doppelerfindung vorliegt. Reicht der Gegenstand der bekanntgemachten Erfindung weiter als der Erfindungsgedanke des Vorbenutzungsrechtes - umfaßt etwa das Patent eine Kombination, während sich das Vorbenutzungsrecht auf ein Element beschränkt - so darf der vorbenutzende Doppelerfinder seine Nutzung nicht auf den weiteren Gegenstand des Patentes, die Kombination, ausdehnen¹. Grundsätzlich ist jedoch festzuhalten, daß auch nach erfolgter Bekanntmachung die Art der Benutzung der Erfindung geändert werden darf². Das Vorbenutzungsrecht ermächtigt nicht allein zur Benutzung, wie sie vor der Patentierung stattgefunden hat.

Gerade im Hinblick auf den Doppelerfinder muß berücksichtigt werden, daß er den Erfindungsgedanken selbst aufgefunden hat. Die bisherige Benutzungsart ist für ihn im Rahmen des Spielraums des Erfindungsgedankens nur eine womöglich augenblickliche Festlegung, hinsichtlich deren er abweichende Formen gestalten könnte, die den Erfindungsgedanken ebenfalls ohne weiteres wiedergeben. Es muß ihm deshalb das Recht zustehen, in dem Umfang, in dem er den Erfindungsgedanken selbst erkannt hat, die Erfindung voll auszunutzen. Im Ergebnis darf er daher nicht nur die sogenannten "glaten Äquivalente", sondern auch die sonstigen patentrechtlichen Gleichwerte der vorbenutzten Ausführungsform heranziehen³. Auf diese Art und Weise kann er sein Vorbenutzungssystem fortentwickeln. Grenzen werden ihm

¹Bernhardt, S. 163.

²RGZ 133, 377 (380); 153, 321 (326); RG in MuW 1938, 370 (371); RGZ 166, 326 (331, 332).

³RGZ 166, 326 (331, 332) = GRUR 1941, 272; Reimer, § 7 Anm. 32; Busse, § 7 Anm. 6; a. A. Mediger, GRUR 1943, 266 (267).

nur durch verbesserte Gestaltungen gesetzt, die erst die Bekanntmachung der Anmeldung offenbart hat¹.

II. Änderung der gewerblichen Nutzungsart durch den vorbenutzenden Doppelerfinder:

Schwierige Probleme wirft die Frage auf, ob der Entschluß des vorbenutzenden Doppelerfinders, die Erfindung in einer bestimmten Art gewerblich zu nutzen - sei es, daß er sie gebraucht, herstellt, feilhält oder in den Verkehr bringt -, ihn nach der Bekanntmachung an der einmal gewählten Nutzungsart festhält, oder ob er zwischen derartigen Benutzungsformen noch wählen kann. Gleiches gilt für Veranstaltungen, die auf eine dieser Benutzungsarten gerichtet sind. Darf z. B. der vorbenutzende Doppelerfinder den vorbenutzten Gegenstand, den er bisher nur gebrauchte, auch herstellen?

1. Eine Entscheidung des Reichsgerichts in Strafsachen² beantwortete diese Frage unter Prüfung der Entstehungsgeschichte des Patentgesetzes von 1877 allgemein für den Vorbenutzer dahingehend, daß ein Wechsel der Nutzungsart dessen freiem Belieben anheim gegeben sei³. Die Auffassung dieser alten Entscheidung ist beachtlich und verdient besonders im Hinblick auf eine Reform des Vorbenutzungsrechtes des Doppelerfinders nicht in Vergessenheit zu geraten⁴.

¹Reimer, § 7 Anm. 32.

²RGSt 6, 107; vgl. auch Benkard, § 7 Anm. 24.

³Vgl. dazu RGZ 26, 64.

⁴Vgl. Reimer, § 7 Anm. 33.

2. In jüngeren Entscheidungen wird vielfach der Grundsatz aufgestellt, daß der Vorbenutzer, gleich ob Doppelerfinder oder nicht, die Art des Gewerbebetriebes nicht ändern dürfe¹. Es fragt sich aber, ob dies gerade hinsichtlich der besonderen Rechtsstellung eines Doppelerfinders zutreffend ist, und ob eine unterschiedlose Anwendung dieses Rechtssatzes auf alle Benutzungsfälle dem Sinn des § 7 PatG entspricht². Angenommen der vorbenutzende Doppelerfinder bezieht den Erfindungsgegenstand von einem ausländischen Unternehmen. Das ausländische Unternehmen wird nach einiger Zeit stillgelegt. Für den Doppelerfinder kann es nun, nachdem ein Patent auf die Erfindung erteilt wurde, lebenswichtig sein, vom bloßen Handel auch auf die Fabrikation des Erfindungsgegenstandes überzugehen. Ist es deshalb nicht unbilliger, dem Vorbenutzer den Wechsel zu verbieten, als dem Patentinhaber die Duldung des Wechsels aufzuerlegen³? Oder muß der Doppelerfinder, der als Vorbenutzer den patentierten Gegenstand auf Vorrat hergestellt hat, die Produkte liegen lassen, weil inzwischen der Patentschutz eintrat? Darf er diese auch nicht feilhalten, in den Verkehr bringen oder zu eigenem Gebrauch verwenden⁴? Schon diese Beispiele zeigen, wie sehr gerade in Vorbenutzungsfragen nach Billigkeit unter Berücksichtigung aller Einzelheiten abzuwägen ist, und wie sehr man sich hüten muß, Rechtssätze mit zu weit reichender Tragweite aufzustellen⁵.

¹RGZ 153, 321 (326); RG in GRUR 1938, 770 (771).

²Reimer, § 7 Anm. 33.

³Beispiel bei Reimer, § 7 Anm. 33; Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 21 I 3 b.

⁴Reimer, § 7 Anm. 33.

⁵Reimer, § 7 Anm. 1, Anm. 33.

3. Der Billigkeitsgedanke im Rahmen des Vorbenutzungsrechts erfordert es, daß die Tatsache eines Benutzungswechsels durch den Doppelerfinder besonders gewürdigt werden muß. Stellt für diesen die Beschneidung seiner Rechte durch die Priorität des anderen Doppelerfinders schon eine große Härte dar, so muß zugunsten seiner Restrechte das Vorbenutzungsrecht großzügig ausgelegt werden. In den oben genannten Fällen ist ihm deshalb die Möglichkeit zu gewähren, die gewerbliche Nutzungsart zu ändern. Die herrschende Meinung lehnt in dem Fall, daß der vorbenutzende Doppelerfinder bis zur Bekanntmachung die Erfindung nur in seinem Betrieb gebrauchte und keinerlei Veranstaltungen für eine Herstellung oder einen Verkauf des erfinderischen Produkts getroffen hat, die Zulässigkeit eines Nutzungswechsels ab¹. Diese generelle Haltung wird jedoch möglichen Einzelfällen, die einen Benutzungswechsel als notwendig erscheinen lassen, nicht gerecht. Der Doppelerfinder kann wegen Kapitalknappheit die Produktion und den Vertrieb im Augenblick zurückgestellt haben. Die Bekanntmachung würde ihm seine gesamten Pläne zerstören. Trotz einer schon bestehenden Vorbenutzung dürfte er diese nicht in dem Umfang erweitern, wie er es eigentlich geplant hatte. Auch hier wird wieder deutlich, daß eine Reform des Vorbenutzungsrechts derartige Härten für den Doppelerfinder beseitigen und vermeiden muß. Der Gesetzgeber hat es in der Hand, einen gerechteren Ausgleich zwischen Patentinhaber und Doppelerfinder zu schaffen. Diese Aufgabe der Rechtsprechung und der Lehre bei einem weiter in der heutigen Fassung geltenden § 7 PatG zu überlassen, würde eine allgemeine Unsicherheit bei der Rechtsanwendung verursachen. Wenn nur aus Einzelfallentscheidungen eine generelle Linie herauszufinden ist, wird immer die Möglichkeit offen stehen, gewonnene Grundsätze wieder umzuwerfen². Ein gesetzgebe-

¹Vgl. bei Pietzcker, § 5 Anm. 18; Krausse-Katluhn-Lindenmaier, § 7 Anm. 13; Reimer, § 7 Anm. 33; Benkard, § 7 Anm. 24; Tetzner, § 7 Anm. 36.

²Vgl. Tetzner, § 7 Anm. 36.

risches Eingreifen könnte aber endgültig Klarheit schaffen.

III. Rechtsbehelfe zur Durchsetzung des Vorbenutzungsrechts gegenüber dem patentgeschützten Doppelerfinder:

1. Das Vorbenutzungsrecht gibt dem vorbenutzenden Doppelerfinder im Verhältnis zum Anmelder, dessen Erfindung bekanntgemacht wurde, ein Einrederecht, wenn er auf Unterlassung oder Schadensersatz in Anspruch genommen wird¹. Mit der Berufung auf seine rechtmäßige Vorbenutzung entfällt die Begründetheit des Verlangens des Patentsuchers oder Patentinhabers². Zwar kann der Patentinhaber gegebenenfalls den Vorbenutzern die Einrede der unzulässigen Rechtsausübung entgegenhalten, im Falle der Doppelerfindung ist dies jedoch praktisch kaum denkbar.

2. Der vorbenutzende Doppelerfinder ist jedoch nicht auf die einredeweise Geltendmachung beschränkt. Er kann selbst aktiv gegen den anderen Doppelerfinder durch Feststellungs-, Unterlassungs- und Schadensersatzklage vorgehen³, wobei ihm auch der Weg der einstweiligen Verfügung zur Seite steht⁴. Bestreitet der Patentinhaber das Vorbenutzungsrecht des Doppelerfinders, so kommen neben den schon erwähnten Ansprüchen wegen Verletzung des persönlichkeitsrechtlichen Teils des Erfinderrechts nunmehr die Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche wegen Beeinträchtigung des Vorbenutzungsrechts, als einer vermögenswerten Rechtsposition⁵, zur Anwendung.

¹Seligsohn, § 8 Anm. 7; Tetzner, § 7 Anm. 4.

²Reimer, § 47 Anm. 85.

³Tetzner, § 7 Anm. 5; Seligsohn, § 5 Anm. 7; Pietzcker, § 5 Anm. 21.

⁴RG Bolze 10, 175

⁵Vgl. Pietzcker, § 5 Anm. 16; Tetzner, § 7 Anm. 4; RGZ 78, 363.

3. Sowohl bei der einredeweisen Geltendmachung des Vorbenutzungsrechts, wie bei der Klage, trägt die Beweislast für die Entstehung des Vorbenutzungsrechts nach allgemeinen Grundsätzen der Vorbenutzer¹. Die Praxis stellt dabei strenge Anforderungen an die Beweisführung, es empfiehlt sich deshalb für den Doppelerfinder, über den Beginn der Nutzung, über deren Art und Umfang, die Dauer und Gründe einer etwaigen vorläufigen Unterbrechung der Benutzung der Erfindung, sorgfältige und beweiskräftige Aufzeichnungen zu führen. Es kann niemals im voraus gesagt werden, ob nicht der Nachweis dieser Umstände einmal zur Geltendmachung des Vorbenutzungsrechts wichtig wird².

§ 20. Das Vorbenutzungsrecht des Doppelerfinders
im Verhältnis zu Dritten:

I. Der Schutz gegenüber Dritten:

Das Vorbenutzungsrecht entfaltet seine Funktion im Verhältnis zum Patentinhaber, während es Dritten gegenüber unbedeutend ist. Insbesondere ist es kein patentähnliches Ausschließlichkeitsrecht. Bei Patentverletzungen durch Dritte wird der Vorbenutzer zwar häufig faktisch betroffen sein, Ansprüche kann er daraus jedoch nicht herleiten³. Er steht einem Erfindungsbesitzer gleich, der wegen Nichtanwendbarkeit der sachenrechtlichen Besitzschutzansprüche⁴ ebenfalls keine Rechtsbefugnisse hat.

¹RGZ 153, 321; Reimer, § 7 Anm. 31; Tetzner, § 7 Anm. 6.

²Tetzner, § 7 Anm. 6.

³Bernhardt, § 28 III 1; RGZ 26, 65; Reimer, § 7 Anm. 41; Krausse-Katluhn-Lindenmaier, § 7 Anm. 12.

⁴Vgl. Hubmann, § 12 II 2; vgl. oben § 5 I, § 7 II.

II. Das Vorbenutzungsrecht des Doppelerfinders im Rechtsverkehr:

1. Der Übergang des Vorbenutzungsrechts:

Das Vorbenutzungsrecht stellt zwar ein selbständiges Vermögensrecht dar, seine Übertragbarkeit ist jedoch im § 7 Abs. 1 Satz 3 PatG stark eingeschränkt. Der vorbenutzende Doppelerfinder kann sein Vorbenutzungsrecht nicht zugleich auf einen beliebigen Dritten übertragen und seinerseits mit der Nutzung fortfahren. Eine derartige Vervielfältigung von Nutzungsberechtigten würde den Patentschutz verwässern¹. Das Vorbenutzungsrecht ist deshalb an den Betrieb des vorbenutzenden Doppelerfinders gebunden, nur zusammen mit dem Betrieb kann es veräußert werden oder im Erbgang auf die Erben übergehen². Eine Teilung des Betriebes, um eine Vervielfältigung des Vorbenutzungsrechts zu erreichen, ist aus den gleichen Gründen nicht möglich. Das Vorbenutzungsrecht verbleibt dem abgesonderten Teil des Betriebes, für den es entstanden ist, während es für den anderen Teil erlischt³. In der Lehre wurde auch der Fall behandelt, daß die Vorbenutzung nur zu persönlichen Zwecken erfolgte, ein Betrieb aber nicht vorhanden war. In solchen Fällen kann das Vorbenutzungsrecht nach der herrschenden Meinung für sich allein veräußert und vererbt werden⁴. Allerdings ist es sehr strittig, ob durch eine nicht gewerbliche Benutzung ein Vorbenutzungsrecht überhaupt entstehen kann⁵. Diese Frage gewinnt besondere Be-

¹Reimer, § 7 Anm. 42.

²RG in GRUR 1940, 154; Tetzner, § 7 Anm. 39; Reimer, § 7 Anm. 42.

³Bernhardt, S. 163; Benkard, § 7 Anm. 2 b.

⁴Tetzner, § 7 Anm. 12; Reimer, § 7 Anm. 44; Pietzcker, § 5 Anm. 20; Busse, § 7 Anm. 7.

⁵Vgl. Tetzner, § 7 Anm. 12; Reimer, § 7 Anm. 44; vgl. auch Schanze in Patentrechtliche Untersuchungen, S. 272 ff.

deutung innerhalb der Reform eines Vorbenutzungsrechts. Würde dem Doppelerfinder generell ein Vorbenutzungsrecht eingeräumt werden, gleich aus welchen Gründen er noch nicht in der Lage war, die Erfindung auszunutzen¹, so könnte er in derartigen Fällen, in denen noch keine Betriebsgebundenheit des Vorbenutzungsrechts eingetreten ist, dennoch sein Vorbenutzungsrecht rechtsgeschäftlich oder im Wege der Erbfolge übertragen. Auch diesen strittigen Punkt, der die Rechtsklarheit beeinträchtigt, sollte der Gesetzgeber bei einer Reform des Vorbenutzungsrechts zugunsten des Doppelerfinders ausräumen.

2. Lizenzen am Vorbenutzungsrecht des Doppelerfinders:

Lizenzen im eigentlichen Sinn, wie auch bloße schuldrechtliche Nutzungsgestattungen am Vorbenutzungsrecht sind unzulässig, weil Verdoppelungen oder sogar Vervielfachungen des Kreises der Nutzungsberechtigten die Folge wären². Von der schuldrechtlichen Nutzungsgestattung sind jedoch Fälle zu unterscheiden, in denen der vorbenutzende Doppelerfinder seinen Betrieb zusammen mit dem Vorbenutzungsrecht an einen Dritten verpachtet. Vom Standpunkt des Patentinhabers ist gegen eine solche Vereinbarung nichts einzuwenden. Es findet keine Vervielfachung des Erfinderrechts statt, da nunmehr nur der Pächter die Erfindung nutzt, eine zusätzliche Beeinträchtigung des Patentinhabers aber nicht zu erkennen ist³. Eine Lizenz in der Art, daß der vorbenutzende Doppelerfinder einem anderen in dessen Betrieb die Möglichkeit, die Erfindung zu benutzen, einräumen, dafür die Nutzung der Erfindung in seinem eigenen Betrieb einstellen will, ist jedoch unzulässig. Hier kommt die Betriebsgebundenheit des Vorbenutzungsrechts deutlich zum Vorschein⁴.

¹Vgl. oben unter § 18 zur Reform des Vorbenutzungsrechts.

²Reimer, § 7 Anm. 45.

³Reimer, § 7 Anm. 45.

⁴Pietzcker, § 5 Anm. 20; Tetzner, § 7 Anm. 39 - 41; Reimer, § 7 Anm. 45.

3. Verpfändung, Pfändung und Konkurs um das Vorbenutzungsrecht des Doppelerfinders:

Eine selbständige Verpfändung des Vorbenutzungsrechts, losgelöst vom Betrieb des vorbenutzenden Doppelerfinders, gibt es wegen der Betriebsgebundenheit des Vorbenutzungsrechts nicht¹. Da aber auch der Betrieb als Sachbegriff nicht verpfändbar ist, kann das Vorbenutzungsrecht nicht zum Gegenstand einer Verpfändung gemacht werden².

Gleiches muß auch bei einer durch den Gläubiger erfolgenden zwangsweisen Vollstreckung gelten. Nur wenn das gesamte Unternehmen zusammen mit dem Betrieb, in dem die Erfindung vorbenutzt wird, in Konkurs gerät, fällt auch das Vorbenutzungsrecht in die Konkursmasse. Durch Veräußerung des Betriebes kann es der Konkursverwalter in gleicher Weise wie ein Betriebsinhaber verwerten³.

§ 21. Erlöschensgründe für das Vorbenutzungsrecht des Doppelerfinders:

I. Der Ablauf des Patentschutzes:

Da das Vorbenutzungsrecht als Einrederecht gegen das Patentrecht zu verstehen ist, muß es konsequenterweise mit dem Erlöschen des Patentschutzes entfallen⁴. Das heißt nicht, daß der Vorbenutzer die Erfindung nicht mehr weiter benutzen darf, er benutzt jetzt den durch das Erlöschen des Patenten frei gewordenen Stand der Technik. Seine Nutzung unterliegt deshalb auch nicht mehr den das Vorbenutzungsrecht kennzeichnenden Einschränkungen⁵.

¹Klauer-Möhring, § 7 Anm. 6; Reimer, § 7 Anm. 46.

²Reimer, § 7 Anm. 46.

³Bernhardt, S. 164; Jäger, KO § 1. Anm. 4; Reimer, § 7 Anm. 46; BGH in GRUR 1966, 370 (374).

⁴Tetzner, § 7 Anm. 4.

⁵Schanze, Patentrechtliche Untersuchungen, S. 275.

II. Sonstige Erlöschungsgründe:

Interessanter ist, ob das Vorbenutzungsrecht auch dann erlischt, wenn die Benutzung vor oder nach der Patentanmeldung oder dem sonstigen Prioritätsereignis für eine bestimmte oder unbestimmte Zeit aufgegeben wurde. Rechtsprechung und Schrifttum sind einhellig der Meinung, daß nach der bisherigen Rechtslage (§ 7 PatG) eine Anwartschaft des nutzenden Doppelerfinders auf ein Vorbenutzungsrecht nur dann untergeht - ein Vorbenutzungsrecht also nicht entsteht -, wenn er vor der Anmeldung des Patentbesitzes durch den anderen Doppelerfinder aus freien Stücken die Nutzung der Erfindung endgültig aufgegeben hat¹.

Die Frage, ob sich eine Aufgabe der Nutzung nach dem Prioritätsdatum auf das Vorbenutzungsrecht auswirkt, ist jedoch noch nicht eindeutig entschieden. Nach Auffassung des BGH erlischt die aus § 7 Abs. 1 Satz 1 und 2 PatG fließende Befugnis nicht ohne weiteres mit einer Nutzungseinstellung - mit dem Nichtausüben des Besitzstandes des Vorbenutzers - nach der Anmeldung². Aus der Fassung des Vorbenutzungsrechts im § 7 PatG folgt ausdrücklich, daß der Doppelerfinder nur zum Zeitpunkt der Anmeldung die Erfindung in Benutzung nehmen muß³. Das Vorbenutzungsrecht schafft seinem Wesen nach zwischen dem Patentinhaber und dem Vorbenutzer keine unmittelbaren Rechtsbeziehungen⁴. Der Patentschutz tritt von vornherein nur soweit ein, als er den rechtlich geschützten Besitzstand des Vorbenutzers nicht beeinträchtigt⁵.

¹BGH in LM § 7 PatG Nr. 6, 7 = BB 65, 471; Reimer, § 7 Anm. 16; RG in MuW 1936, 416 (417); RGZ 57, 317 (318, 319).

²BGH GRUR 1965, 411.

³Busse, § 7 Anm. 1; Blum-Pedrazzini Bd. 2, S. 544; BGH in LM § 7 PatG Nr. 6, 7.

⁴Tetzner, § 7 Anm. 4.

⁵RGZ 153, 321 (324 ff); 78, 363 (366).

Die von Anfang an bestehende Einschränkung des Patentschutzes entfällt nur dann, wenn, wie aus § 7 Abs. 1 Satz 2 und 3 PatG zu entnehmen ist, der vorbenutzende Doppelerfinder den Betrieb endgültig einstellt, oder der Betrieb unter Ausschluß des mit ihm verbundenen Vorbenutzungsrechts vererbt oder veräußert wird. Falls die Nutzung deshalb nur für unbestimmte Dauer eingestellt wird, findet die Auffassung², daß das Vorbenutzungsrecht erlischt, keine Stütze im Gesetz. Allerdings sind Fälle denkbar, in denen das nachträgliche Geltendmachen eines Vorbenutzungsrechts nach vorhergehender Nutzungseinstellung unbillig ist und deshalb der Nutzung von Seiten des Schutzrechtsinhabers der Verwirkungseinwand entgegengesetzt werden kann³. Folgendes Beispiel soll dies verdeutlichen:

Angenommen, der vorbenutzende Doppelerfinder hat den betreffenden Gegenstand bis zu der am 1. 2. 1967 erfolgten Anmeldung des gegnerischen Patentbesitzes in einigen Stücken hergestellt und setzt auch nach der Anmeldung die Herstellung in geringem Umfang noch fort. Mitte des Jahres 1967 stellt er die Nutzung endgültig ein, weil er sich von ihr aus kaufmännischen oder technischen Gründen keinen Erfolg mehr verspricht. Im nächsten Jahr werden die Anmeldeunterlagen nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 PatG offengelegt, vielleicht wird sogar dem anderen Doppelerfinder ein Patent erteilt, der jetzt als Patentinhaber mit der Herstellung und dem Vertrieb des geschützten Gegenstandes großen Erfolg hat. Jetzt erinnert

¹Reimer, § 7 Anm. 17.

²Vgl. bei Reimer, § 7 Anm. 17; ebenso Bussmann-Pietzcker-Kleine, Teil II, § 10 VI (S. 234).

³Palandt, § 242 BGB Anm. 9 mit weiteren Nachweisen.

sich der Doppelerfinder seiner früheren Tätigkeit und nimmt die Herstellung und den Vertrieb erneut auf¹.

Dem Gesetzeswortlaut nach würde auch hier dem Doppelerfinder ein Vorbenutzungsrecht zustehen, wenn nicht festgestellt werden kann, daß die damalige Nutzungseinstellung endgültig sein sollte. Eine Unterbrechung muß aber nicht notwendig einen Verzicht auf den einmal erworbenen Erfindungsbesitz bedeuten. Sie wird diese Bedeutung aber dann haben, wenn aus der Unterbrechungsdauer in Verbindung mit Gepflogenheiten gleichartiger Betriebe und den besonderen Verhältnissen des Einzelfalles oder aus bestimmten Handlungen des Betreffenden auf die Aufgabe des Betriebswillens geschlossen werden kann². Eine Nutzungseinstellung, die in dem Glauben geschah, die Aussichten, die Erfindung zu verwerten, seien zu gering, beinhaltet in der Regel diesen Besitzaufgabewillen. Selbst dann, wenn man noch kein Erlöschen des Vorbenutzungsrechts annimmt, kann sich der Doppelerfinder nicht mehr auf sein Vorbenutzungsrecht berufen. Nur der Erfolg des Anmelders hat ihn veranlaßt, erneut mit der Nutzung der Erfindung zu beginnen. Im Hinblick auf den gesetzgeberischen Grund des Vorbenutzungsrechts, das als Einschränkung der Rechtsposition des Patentinhabers zugunsten desjenigen, der einen ausgeübten Besitzstand beibehalten will, einen billigen Ausgleich schafft³, muß gefolgert werden, daß Billigkeits-erwägungen für den Vorbenutzenden Doppelerfinder im obigen Beispiel entfallen. Der Patentinhaber kann deshalb der Wiederaufnahme der Nutzung der Erfindung den Verwirkungseinwand entgegensetzen⁴.

¹ Beispiel bei Reimer, § 7 Anm. 17.

² Vgl. Grundsätze bei RGZ 123, 252; GRUR 1942, 155; 1934, 31.

³ Vgl. u. a. bei Reimer, § 7 Anm. 1.

⁴ BGH in LM § 7 PatG Nr. 6, 7; Busse, § 7 Anm. 1; Reimer, § 7 Anm. 17; vgl. auch LG Frankfurt GRUR 67, 136.

Als Ergebnis ist somit festzuhalten, daß durch eine zeitweilige Nutzungseinstellung nach der Anmeldung das Vorbenutzungsrecht nicht erlischt. Erst mit einer freiwilligen und endgültigen Aufgabe des Nutzungswillens wird das Vorbenutzungsrecht gegenstandslos. In Einzelfällen kann jedoch die Einstellung der Nutzung einer späteren Wiederaufnahme entgegenstehen, wenn aus dem Verwirkungsgesichtspunkt die Interessen des Vorbenutzenden den Interessen des Patentinhabers nachstehen.

§ 22. Auswirkung der Nichterteilung des Patentes
nach der Bekanntmachung der Anmeldung auf
die Rechtsstellung des Doppelerfinders:

I. Folgen des Wegfalles der Priorität:

Mit der Veröffentlichung des Bekanntmachungsbeschlusses ist dieser zwar für das Patentamt nicht mehr rücknehmbar oder abänderbar, das Patentamt muß jedoch nicht automatisch dem Anmelder das Patent erteilen. Ein Patent ist insbesondere dann zu versagen, wenn neue Patenthinierungsgründe aufgetaucht sind. Man braucht nur daran zu denken, daß der Anmelder nach der Bekanntmachung seine Anmeldung zurücknimmt¹. Der Anmelder verliert auf diese Weise im Verhältnis zum anderen Doppelerfinder wieder seine Prioritätsstellung. Grundsätzlich kann die bisher gehemmte Rechtsposition des Doppelerfinders - dessen Anspruch auf das Patent - wieder aufleben². Ob er jedoch seinerseits das Schutzrecht erlangen kann, hängt entscheidend davon ab, daß nicht inzwischen ein neuheitsschädlicher Umstand eingetreten ist (§§ 2, 1 PatG).

¹Reimer, § 30 Anm. 7, Anm. 11.

²Vgl. u. a. Hubmann, § 12 III.

II. Die Neuheitsschädlichkeit der Bekanntmachung:

Bei der Veröffentlichung der Bekanntmachung werden einmal der Name und der wesentliche Inhalt des Erteilungsantrags mit dem Hinweis im Patentblatt veröffentlicht, daß der Gegenstand der Anmeldung einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt ist¹. Gleichzeitig mit der Veröffentlichung des Bekanntmachungsbeschlusses ist die Anmeldung mit sämtlichen Anlagen beim Patentamt zur Einsicht für jedermann auszulegen (vgl. §§ 30 Abs. 3 Satz 1, 24 Abs. 3 Nr. 3 PatG). Das Patentamt und die Rechtsprechung sahen in ihren früheren Entscheidungen die nicht vervielfältigten Unterlagen einer Patentanmeldung oder eines eingetragenen Gebrauchsmusters nicht als neuheitsschädlich an, da als wesentlich für das Vorliegen einer Druckschrift die Herstellung von Vervielfältigungen angenommen wurde². Diese in ständiger Rechtsprechung gefestigte und vom Schrifttum weitaus überwiegend gebilligte Auffassung wurde mit der Entscheidung des großen Senats des Patentamtes vom 7. 8. 1953³ aufgegeben. Entscheidend für das Vorliegen einer Druckschrift im Sinne des § 2 PatG sei allein, daß einem Fachkreis unbeschränkten Umfangs die Möglichkeit der Kenntnisnahme von einer schriftlichen, zeichnerischen oder bildlichen Darstellung eröffnet wird. Die ausgelegten Unterlagen einer Patentanmeldung oder eines eingetragenen Gebrauchsmusters können somit auch dann als neuheitsschädliche Druckschriften anerkannt werden,

¹ Benkard, § 30 Anm. 6; Reimer, § 30 Anm. 5.

² Zuletzt noch BGH vom 7. 11. 1952, GRUR 53, 384; Klauer-Möhrling, § 2 Anm. 4 (a); Seligsohn, § 2 Anm. 11; Medinger, GRUR 41, 390 (393); Kirchner, GRUR 52, 117; Lindenmaier, GRUR 1942, 485, 503; Benkard, § 2 Anm. 14; Reimer, § 2 Anm. 4.

³ GRUR 53, 440; zuletzt BGHZ 44, 346 = NJW 66, 833.

wenn sie noch nicht vervielfältigt worden sind. Der BGH ist dieser Entscheidung im Urteil vom 8. 7. 1955¹, wenn auch mit hier nicht interessierenden Einschränkungen, gefolgt².

Die Streitfrage ist heute auch schon deshalb gelöst, weil die ausgelegten Unterlagen seit dem 1. 9. 1955 als gedruckte sogenannte Auslegeschriften (DAS) erscheinen und damit Druckschriften selbst im engsten Sinne dieses Wortes sind³. Die in der Bundesrepublik entstandene Rechtslage entspricht zu einem großen Teil der Rechtslage im Ausland, wo ebenfalls die Auslegung der Unterlagen als Neuheitsschädlich angesehen wird. So z. B. in Frankreich (dort hat bereits 1893 der Kassationsgerichtshof dahingehend entschieden, daß die Auslegung nach dem deutschen Patentgesetz, gleichgültig ob jemand Einsicht genommen hat, zur Neuheitsschädlichkeit führt⁴, Holland, Ungarn, Rumänien, Belgien, Spanien, Portugal und Italien. Der Doppelerfinder kann dort nach der Bekanntmachung der Erfindung kein Patent mehr erlangen⁵. Ab der Bekanntmachung sind im Ergebnis nach heute geltendem Recht dem Doppelerfinder die Möglichkeiten genommen, ein Ausschließlichkeitsrecht an der Erfindung zu erreichen. Er kann die Erfindung, die zum freien Stand der Technik zählt, nur noch wie ein sonstiger Benutzer verwenden.

¹BGHZ 18, 81; vgl. oben unter § 11 II 2 b.

²Vgl. hierzu Benkard, § 2 Anm. 14; Reimer, § 2 Anm. 4 (2).

³Reimer, § 2 Anm. 4 (2).

⁴Vgl. bei Tetzner, § 30 FuBn. 13.

⁵Tetzner, § 30 Anm. 4.

5. Kapitel:

Die Rechtsstellung des Doppelerfinders nach der Patenterteilung:

§ 23. Die Rechtsstellung des Patent- oder Gebrauchsmusterinhabers im Verhältnis zum anderen Doppelerfinder:

I. Allgemeines:

Das Patenterteilungsverfahren endet mit dem Beschluß über die Erteilung oder Versagung des Patentbeschlusses. Beim Gebrauchsmuster tritt an die Stelle des Erteilungsbeschlusses die Eintragung in die Gebrauchsmusterrolle, der konstitutive Wirkung zukommt¹. Der anmeldende Doppelerfinder hat somit sein angestrebtes Ziel erreicht, er ist endgültig Inhaber eines Ausschließlichkeitsrechtes geworden. Die Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung hat das bisher nur persönlichkeitsrechtlich bestimmte Erfinderrecht kommerzialisiert. Der vermögensrechtliche Bestandteil, der schon im Erfinderrecht angelegt war, hat sich verfestigt².

II. Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche:

1. §§ 47, 6 PatG, 15 GebrMG:

Mit der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung kann der das Schutzrecht besitzende Doppelerfinder den anderen Doppelerfinder endgültig daran hindern, die Erfindung gewerblich auszunutzen, gleich wieviel Zeit,

¹ Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 18 I; Reimer, § 35 Anm. 1.

² Vgl. Zeller, GRUR 1937, 5 (7); Schmidt - Ernsthäuser, MuW 1936, 78 (81).

Geist, Mühe und Geld dieser auf die Erfindung verwendet hat. Ein Vorbenutzungsrecht konnte nur unter den oben genannten Voraussetzungen entstehen¹. Nach § 47 PatG in Verbindung mit § 6 PatG und § 15 GebrMG kann der Schutzrechtsinhaber den Doppelerfinder auf Unterlassung der gewerblichen Nutzung der Erfindung in Anspruch nehmen. Daneben steht ergänzend ein Beseitigungsanspruch der Art, daß der patentverletzende Gegenstand vernichtet, aus dem Verkehr gezogen, durch Abänderung patentfrei gestaltet oder für die Geltungsdauer des Patents oder Gebrauchsmusters an bestimmter Stelle in Verwahrung gegeben wird².

Hat der Doppelerfinder, der nicht Berechtigter des Patents oder Gebrauchsmusters ist, Verletzungshandlungen schuldhaft begangen, so stehen dem Schutzrechtsinhaber sogar Schadensersatzansprüche zur Seite (§§ 47 Abs. 2 PatG, 15 Abs. 2 GebrMG). In der Regel wird jedoch ein Verschulden des Doppelerfinders nur dann leichter zu begründen sein, wenn er von der Erteilung des Schutzrechtes Kenntnis hatte. Bei der Frage, ob er schuldhaft das Patent oder Gebrauchsmuster nicht kannte, müssen immer die besonderen Verhältnisse des Einzelfalles berücksichtigt werden³. Es wird auf die Größe des Gewerbebetriebes des Doppelerfinders und den Umfang seiner Nutzung ankommen, ob er in Patentfragen bewandert oder in der Lage ist, Nachforschungen nach Schutzrechten durchzuführen⁴. Zudem kann unter Umständen ein Doppelerfinder entschuldigt sein, wenn er auf Grund seiner Erfindereigenschaft glaubte, ein Benutzungsrecht für sich in Anspruch nehmen zu dürfen⁵. Andererseits ob-

¹ Anders würde es bei einer Reform des Vorbenutzungsrechtes zugunsten des Doppelerfinders sein (vgl. § 18 oben).

² u. a. bei Reimer, § 47 Anm. 15.

³ Reimer, § 47 Anm. 18; RGZ 146, 225.

⁴ LG Mannheim GRUR 53, 33; Reimer, § 47 Anm. 18.

⁵ Reimer, § 47 Anm. 27; Spengler, GRUR 1958, 212 (219) ff; RG in MuW 32, 97; Lüdecke, Mitt. 59, 238 ff.

liegt ihm aber die Beweislast, den Nachweis zu erbringen, daß er, ohne die im Verkehr erforderliche Sorgfalt - bei genügender Anspannung seiner Aufmerksamkeit -, außer acht zu lassen, ein Benutzungsrecht entschuldbar angenommen hat.

2. §§ 826 BGB, 1 UWG:

Im Normalfall hat der Patentinhaber gegen den die Erfindung benutzenden Doppelerfinder auch keine Ansprüche aus den §§ 826 BGB und 1 UWG. Der Benutzer, der, ebenso wie ein Doppelerfinder die Leistung des Patentinhabers nicht nachahmt, deshalb seine Nutzung nicht von der des anderen ableitet, handelt auch dann nicht unlauter, wenn er nachträglich erkennen muß, daß für die Erfindung einem anderen Doppelerfinder ein Patent erteilt wurde¹. Die Unlauterkeit oder Sittenwidrigkeit des § 826 oder § 1 UWG erfordern schon vom Objektiven her eine stärkere Offenbarung des darin steckenden vorwerfbaren Verhaltens².

§ 24. Die Rechtsstellung des Doppelerfinders in diesem Stadium:

- I. Auf die Erörterung der Rechtsstellung des kein Schutzrecht besitzenden Doppelerfinders im Stadium nach der Patenterteilung kann verzichtet werden. Es wird auf die Ausführungen oben in § 16 II verwiesen³. Mit dem Erteilungsbeschluß ist der Rest der vermögensrechtlichen Position des Doppelerfinders zerstört worden. Andererseits verbleibt ihm aber ein großer Teil seiner sich aus dem allgemeinen Erfinderrecht ergebenden persönlichkeitsrechtlichen Befugnisse.

¹Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 50 I.

²BGH 3, 365 (369) = GRUR 1952, 562 (563).

³Vgl. auch § 11 I.

II. Wiederaufleben des Anspruchs auf das Patent:

Untersucht werden muß aber noch die Fallage, daß das erteilte Patent oder eingetragene Gebrauchsmuster aus irgendeinem Grund wieder wegfällt. Möglicherweise könnte dann das Erfinderrecht des anderen Doppelerfinders erneut zum Zuge kommen.

1. Wenn die Schutzdauer des Patent^{es} oder Gebrauchsmusters abgelaufen ist, gehört die Erfindung zum freien Stand der Technik¹. Der andere Doppelerfinder kann deshalb auf die gleiche Erfindung kein Schutzrecht mehr erlangen. Andererseits kann ihm von niemandem mehr die Nutzung der Erfindung untersagt werden.

2. Weitere Beendigungsgründe des Patent- oder Gebrauchsmusterschutzes wären der Verzicht auf das Patent (§ 12 I Nr. 1 PatG) oder Gebrauchsmuster (§ 14 VI GebrMG), die nicht rechtzeitige Zahlung der Jahresgebühren für das Patent (§ 12 I Nr. 3 PatG) bzw. die nicht rechtzeitige Zahlung der Verlängerungsgebühr für das Gebrauchsmuster (§ 14 II GebrMG). Besondere Beendigungsgründe für das Patentrecht sind daneben die nicht rechtzeitige Erfindernennung (§§ 12 I Nr. 2, 26 VI PatG) und die Zurücknahme des Patent^{es} (§ 15 II PatG).

Von den genannten Beendigungsgründen müssen die Nichtigerklärung des Patent^{es} und die Löschung des Gebrauchsmusters unterschieden werden. In den erstgenannten Fällen hatte der Eintritt eines bestimmten Ereignisses ein Patent- oder Gebrauchsmusterrecht erlöschen lassen, das eine gewisse Zeit auf Grund einer Anmeldung und der darauf erfolgenden Schutzrechtserteilung bestanden hatte. Für eine jüngere Anmeldung bildet deshalb die frühere Anmeldung des Doppelerfinders ein Schutzhindernis (§§ 4 Abs. 2 PatG, 5 Abs. 2 GebrMG). Das Erlöschen des Rechtes entfaltet seine

¹Vgl. Bernhardt, § 34 II.

Wirkung nur für die Zukunft, während für die Vergangenheit und Gegenwart das Patent- oder Gebrauchsmusterhindernis weiterbesteht. Da das Schutzrecht nicht ex tunc weggefallen ist, hat ein Doppelerfinder auch keinen Anspruch mehr auf die Erteilung eines identischen Rechtes¹.

Anders könnte die Rechtslage im Fall der §§ 13 PatG, 7, 8 GebrMG sein. Die Nichtigkeitsklärung des Patentbesitzes oder die Löschung des Gebrauchsmusters hat rückwirkende Kraft und bedeutet, daß das früher erteilte Recht in Wahrheit nur ein Scheinrecht ohne Rechtswirkung gewesen ist². Eine jüngere Anmeldung des anderen Doppelerfinders könnte deshalb grundsätzlich zum Zuge kommen³. Im einzelnen sind die in §§ 13 PatG, 7 GebrMG geregelten Fälle für den Doppelerfinder kaum bedeutsam. Voraussetzung für das Vorliegen einer Doppelerfindung war gerade eine Erfindung, die nach §§ 1 und 2 PatG, § 1 GebrMG schutzfähig ist und nicht einem früheren Recht entspricht (vgl. § 13 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 PatG). § 13 PatG könnte für den Doppelerfinder nur dann bedeutsam sein und Gegenstand einer Nichtigkeitsklage werden, wenn ihm die Erfindung von einem Dritten entzogen wurde, der Dritte daraufhin die Erfindung angemeldet und ein Patent erlangt hatte. Auch hier könnte aber nur der verletzte Doppelerfinder Nichtigkeitsklage erheben oder die Löschung des Gebrauchsmusters verlangen⁴. Nach Erfolg der Nichtigkeitsklage oder Löschung des Gebrauchsmusters besteht die Möglichkeit, daß beide Doppelerfinder wieder in den Wettstreit um das Schutzrecht eintreten⁵. Ihr Er-

¹Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 16 IV 3.

²Bernhardt, § 19 IV 1; Benkard, § 13 Anm. 39; BGH in GRUR 58, 135 f; Mediger, GRUR 68, 564.

³Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 16 IV 3; § 25 I 1 b; BGH in LM § 5 GebrMG Nr. 4; Klauer-Möhring, § 7 GebrMG Anm. 3.

⁴Benkard, § 13 PatG Anm. 15; § 7 GebrMG Anm. 10.

⁵In der Regel wird jedoch der verletzte Doppelerfinder nicht die Nichtigkeitsklage erheben, sondern den erfinderrechtlichen Vindikationsanspruch nach §§ 5 PatG, 6 Abs. 4 GebrMG erheben, wobei er von vornherein spätere Prioritätsstreitigkeiten mit dem anderen Doppelerfinder vermeiden kann.

folg hängt davon ab, ob die frühere Anmeldung ein Schutzhindernis bildet oder gar ein Neuheitsschädlicher Umstand eingetreten ist. Anders als beim erloschenen Schutzrecht hat das auf Grund des Nichtigkeitsurteils vernichtete Recht niemals bestanden¹. Es war, wie sich später herausstellte, nur ein Scheinrecht. Hierauf kommt es entscheidend für die Frage des Vorliegens eines Patent- oder Gebrauchsmusterhindernisses im Sinne des § 4 Abs. 2 PatG und entsprechend § 5 Abs. 2 GebrMG an. Wenn Pietzcker² die Frage des Anmeldehindernisses verschieden nach den Gründen beurteilen will, aus denen das Patent vernichtet wurde, verkennt er im wesentlichen die Bedeutung der Vernichtung ebenso wie eine in der Literatur vertretene Auffassung, die zwischen dem Erlöschen oder der Vernichtung des Patentes keinen Unterschied macht³. Wenn nur ein Scheinrecht bestanden hat, kann einer erneuten Anmeldung nicht entgegengehalten werden, daß ihr Gegenstand schon früher einmal patentiert worden sei⁴. Dennoch kann keiner der beiden Doppelerfinder noch ein Schutzrecht an der Erfindung erwerben, da sowohl das vernichtete Patent wegen der ausgelegten Anmeldeunterlagen und den Patentschriften als auch das gelöschte Gebrauchsmuster mit der Eintragung in die Gebrauchsmusterrolle in der Öffentlichkeit bekannt geworden ist. Der Gegenstand einer erneuten Anmeldung wäre nicht mehr neu im Sinne der §§ 1 und 2 PatG, 1 II GebrMG. Wegen Neuheitsschädlichkeit wird auf die Erfindung kein Schutzrecht mehr erteilt⁵.

¹Das Patent wird durch das Gestaltungsurteil wieder aufgehoben, während das Gebrauchsmuster gar nicht entstanden war. Dem Lösungsbeschuß kommt insoweit nur feststellende Wirkung zu (vgl. Hubmann, Gew. Rechtsschutz, § 25 I 2, II 2).

²Pietzcker, § 3 Anm. 8.

³Vgl. u. a. Seligsohn, 6. Auflage § 3 Anm. 13; Kisch, S. 257; Damme - Lutter, S. 573; a. A. schon Isay, Anm. 13 zu § 3.

⁴Vgl. RGZ 123, 113 (114 - 115); Reimer, § 4 Anm. 4; BGH in LM § 5 GebrMG Nr. 4 = BB 63, 996; BGH in GRUR 1958, 135 f; Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 25 I 1 b.

⁵RGZ 123, 113 (115).

Eine Ausnahme bildet in diesem Zusammenhang das sogenannte Geheimpatent (§ 30 a PatG), das sich vom normalen Patent dadurch abhebt, daß die Geheimanmeldung und das Geheimpatent nicht bekanntgemacht werden¹. Da im Falle der erfolgreichen Nichtigkeitsklage, die auch gegen ein Geheimpatent erhoben werden kann², die frühere Anmeldung nur ein Scheinhindernis dargestellt hat, kann jeder der beiden Doppelerfinder unter den Geheimhaltungsvoraussetzungen der § 30 a ff PatG erneut die Erfindung zum Patent anmelden. Weil bisher kein neuheitsschädlicher Umstand eingetreten ist, kommt es auf diese Weise zu einer erneuten Patenterteilung.

6. Kapitel:

Kollision von mehreren identischen Patenten oder identischer Patente und Gebrauchsmuster zweier Doppelerfinder:

Manchmal wird das Verbot des Doppelschutzes im Patenterteilungs- und Gebrauchsmustereintragungsverfahren dadurch verletzt, daß auf ein und dieselbe Erfindung mehrere Schutzrechte erteilt werden, obwohl die erste Anmeldung nach § 4 Abs. 2 PatG und § 5 Abs. 2 GebrMG ein Erteilungs- und Eintragungshindernis regelt. Welche Probleme sich aus der Kollision dieser Rechte ergeben, soll im folgenden untersucht werden³.

¹Vgl. Reimer unter § 30 e.

²Reimer, § 30 e; Zschuncke, Mitt. 1960, 219 (224).

³Vgl. hierzu bei Schanze, Patentrechtliche Untersuchungen, S. 311 ff; ders., Industrierechtliche Abhandlungen, "Die Kollision der Patente".

§ 25. Erneute Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-
eintragung für den prioritätsjüngeren Doppel-
erfinder:

I. Erneute Patenterteilung:

1. Möglicherweise wurde dem Doppelerfinder, der noch kein Patentrecht besaß, auf seine prioritätsjüngere Anmeldung über die schon für den ersten Doppelerfinder patentierte identische Erfindung ebenfalls ein Patent erteilt. Insoweit liegt ein Verstoß gegen das Verbot der Doppelpatentierung vor, da nach § 4 Abs. 2 PatG auf die jüngere Patentanmeldung kein Patent mehr erteilt werden durfte. Der erste Doppelerfinder hat aber die Möglichkeit, auf Grund seines älteren Patentrechts das jüngere Patent mit der Nichtigkeitsklage anzugreifen¹, § 13 Abs. 1 Nr. 2 PatG.

2. Andererseits geht die Erfindung mit ihrer Erstpatentierung in den Stand der Technik ein, der jedem Fachmann zugänglich ist. Eine erneute Patenterteilung dürfte schon wegen der eingetretenen Neuheitsschädlichkeit nicht mehr erfolgen. Nichtigkeitsgrund wäre demnach auch § 13 Abs. 1 PatG².

3. Bis zu seiner Vernichtung äußert das zweite Patent jedoch eine tatsächliche Wirkung und stützt ein Ausschließungsrecht seines Inhabers³. In einem Verletzungsprozeß wird die Rechtsbeständigkeit eines rechtskräftig erteilten Patentes nicht geprüft, das Patent ist hier vielmehr so, wie es erteilt wurde, hinzunehmen⁴.

¹Klauser - Möhring, § 6 GebrMG Anm. 3; Bussmann - Pietzcker - Kleine, § 7 (S.191 unten); Reimer, § 6 GebrMG Anm. 1 (a, 1).

²Benkard, § 13 Anm. 14 a; Schubert, Die Rechtsgrundlage für die auf die Identität gestützte Nichtigkeitsklage, GRUR 1942, 6; Schanze, Patentrechtliche Untersuchungen, S. 343 ff.

³Benkard, § 13 Anm. 40.

⁴Benkard, § 47 Anm. 17; RGZ 63, 140 (142); BGH in GRUR 59, 320 mit weiteren Nachweisen.

a) Im Verletzungsstreit zwischen den beiden nun patentinnehabenden Doppelerfindern gibt jedoch das im § 3 PatG festgelegte Prioritätsprinzip den entscheidenden Hinweis für die Lösung des Konflikts. Dem älteren Patent gegenüber ist der das jüngere Patent besitzende Doppelerfinder in gleicher Weise zur Unterlassung usw. verpflichtet wie jeder andere auch, der kein Patentberechtigter ist. Sein eigenes Patentrecht nützt ihm hier nichts, das prioritätsältere Patent genießt den Vorrang¹.

b) Dritten gegenüber gilt jedoch im Verletzungsstreit auch das jüngere Patent als bestehend. Sie sind damit im § 47 PatG genannten Ansprüchen des prioritätsjüngeren Doppelerfinders ausgesetzt. Eine Möglichkeit, nachteilige Folgen im Verletzungsstreit zu verhindern, liegt nur darin, ein Nichtigkeitsverfahren anhängig zu machen - die Klagebefugnis folgt aus § 13 Abs. 1 Nr. 1 und § 2 PatG² - und im Verletzungsstreit zu beantragen, das Verfahren gemäß § 148 ZPO bis zur Entscheidung über die Rechtsbeständigkeit des Patentbesitzes im Nichtigkeitsverfahren auszusetzen³.

II. Erneute Gebrauchsmustererteilung für den prioritätsjüngeren Doppelerfinder:

Gleiches gilt auch dann, wenn für den ersten Doppelerfinder schon ein Gebrauchsmuster besteht und nunmehr für den zweiten Doppelerfinder ebenfalls ein identisches Gebrauchsmuster eingetragen wird. Das alte Gebrauchs-

¹Vgl. bei Bussmann - Pietzcker - Kleine, § 10 A I (S. 213); RG in GRUR 1940, 23 (25).

²Benkard, § 13 Anm. 18.

³Benkard, § 47 Anm. 17.

mustergesetz¹ hat im § 4 Abs. 2 hinsichtlich der Identität lediglich bestimmt, daß das identische jüngere Gebrauchsmuster nur mit Zustimmung des Inhabers des älteren Gebrauchsmusters benutzt werden dürfe². Das jüngere Gebrauchsmuster wurde also nicht als unwirksam, sondern nur als vom älteren Musterrecht abhängig behandelt. Diese Regelung war jedoch unzureichend. Einmal konnte sie, wie immer beim Doppelschutz, nicht die Allgemeinheit gegen die Belastung mit doppelten Verbotsrechten schützen, da sie nur dem älteren Berechtigten ein Untersagungsrecht gegenüber dem jüngeren verschaffte. Andererseits war selbst dieses auf die Laufzeit des älteren Rechts beschränkt, so daß nach dessen Erlöschen das jüngere Recht ungehindert ausgeübt werden konnte. In einer Entscheidung des Reichsgerichts³ wurde schließlich die Identität eines jüngeren Gebrauchsmusters mit einem älteren Gebrauchsmuster als allgemeiner Lösungsgrund behandelt. Man glich insoweit das Gebrauchsmusterrecht dem Patentrecht an. Der heutige § 5 Abs. 2 GebrMG⁴ bedeutet somit nur noch eine Bestätigung und Klarstellung des durch die Rechtssprechung zuletzt geschaffenen Rechtszustandes⁵. Der das ältere Gebrauchsmuster innehabende Doppelerfinder kann deshalb seinen nach § 7 GebrMG bestehenden Lösungsanspruch durchsetzen und die Löschung des Gebrauchsmusters beim Patentamt beantragen (§ 8 GebrMG). Im Ver-

¹Vom 1. 6. 1891, in Kraft getreten am 1. 10. 1891.

²Vgl. im einzelnen Klauer - Möhring, § 5 GebrMG Anm. 1, 3.

³RG GRUR 1936, 169; RGZ 150, 55; vgl. auch Busse, § 5 GebrMG Anm. 2.

⁴Gesetz vom 5. 5. 1936.

⁵Reimer, § 6 GebrMG Anm. 1 (a, 3).

letzungsstreit hat der Verletzungsrichter auch die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters zu prüfen¹, eine Folge der beschränkten Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen eines Gebrauchsmusters². Das Urteil des Gerichts über die Einrede der Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters wirkt aber nur zwischen den Parteien, so daß es sinnvoll ist, im Wege des Lösungsverfahrens gegen das jüngere Gebrauchsmuster vorzugehen. Die Löschung entfaltet ihre Wirkung gegenüber jedermann³.

§ 26. Die Kollision von Patent- und Gebrauchsmusterrechten zweier Doppelerfinder:

I. Älteres Patent und jüngeres Gebrauchsmuster:

Möglicherweise hat der prioritätsjüngere Doppelerfinder seine Erfindung nicht als Patent, sondern als Gebrauchsmuster angemeldet und eine Eintragung in die Gebrauchsmusterrolle erreicht. Er hatte dabei verkannt, daß die Erfindungshöhe seiner Erfindung auch für einen Patentschutz ausgereicht hätte. Inhaltlich besteht nunmehr ein mit einem Patent identisches Gebrauchsmuster. Auch jetzt ist das eingetragene Gebrauchsmuster rechtungültig. Auf Grund einer Löschungsklage wäre es zu löschen, wobei der Einwand seiner Unwirksamkeit im Verletzungsstreit beachtet werden müßte⁴. Im Ergebnis sind keine Besonderheiten zu den Ausführungen, die das Vorliegen zweier identischer Gebrauchsmuster betrafen⁵, festzustellen (vgl. § 5 Abs. 2 GebrMG).

¹Benkard, § 47 Anm. 17; RGZ 155, 321.

²Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 18 I.

³Busse, § 11 Gebrauchsmustergesetz Anm. 1 (A, B).

⁴Zeller, Gebrauchsmusterrecht, Teil B 11 (S.369); Reimer, § 6 GebrMG Anm. 1.(1 a, 2); Klauer - Möhring, § 6 GebrMG Anm. 3 (B, 1); Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 18 V.

⁵Vgl. oben unter § 25 II.

II. Älteres Gebrauchsmuster und jüngeres Patent:

1. Im Patentgesetz fehlt eine einschlägige Bestimmung darüber, ob ein Patent wegen eines älteren Gebrauchsmusters ungültig ist. § 4 Abs. 2 PatG regelt diesen Fall nicht. Auch § 6 GebrMG behandelt primär nur den Fall der Abhängigkeit eines jüngeren Patentes mit einem älteren Gebrauchsmuster. Aus § 6 GebrMG läßt sich aber der weitere Rechtsgedanke entnehmen, daß auch bei Identität beider Erfindungen grundsätzlich einem Schutz des jüngeren Patentes nichts im Wege stehen soll¹. § 6 GebrMG umfaßt den Obersatz, daß ein Patent in den Identitätsraum eines Gebrauchsmusters eingreift. Unterfälle davon sind der im Gesetz selbst zum Ausdruck kommende Fall der Abhängigkeit wie auch der Fall der völligen Übereinstimmung. Der zweite Doppelerfinder wird deshalb nicht gehindert, sich auf seine Erfindung trotz Bestehens eines identischen Gebrauchsmusters ein Patent erteilen zu lassen². Die auftretende Kollision beider Schutzrechte wird vom § 6 GebrMG dahingehend geregelt, daß das erteilte Patent zwar seinem Bestande nach nicht betroffen, seine Ausübung aber beschränkt ist und nicht ohne Erlaubnis des Gebrauchsmusterinhabers erfolgen darf³. Allerdings würden die ausgelegten Unterlagen eines eingetragenen Gebrauchsmusters einer Patenterteilung neuheitsschädlich entgegenstehen⁴, so daß eine Schutzrechtskollision nur dann denkbar wäre, wenn die Patentanmeldung zwar nach der Gebrauchsmusteranmeldung aber vor deren Veröffentlichung erfolgte. Die Anmeldeunterlagen stünden jetzt noch nicht als neuheitsschädliche Druckschriften der Patenterteilung im Wege⁵.

¹Reimer, § 6 GebrMG Anm. 1 (a, 4); Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 18 V 3; Tetzner, § 6 GebrMG Anm. 1.

²u. a. Benkard, § 13 PatG Anm. 14.

³Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 18 V 3; Tetzner, § 6 GebrMG Anm. 1; Reimer, § 6 GebrMG Anm. 1 (a, 4).

⁴Reimer, § 6 GebrMG Anm. 1 (a, 4); Busse, § 6 GebrMG Anm. 2 (2 a).

⁵Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 18 V 3; Benkard, § 13 PatG Anm. 14.

2. Der Doppelerfinder, der nunmehr Patentschutz erlangt hat, darf den Gegenstand der Erfindung nur mit Erlaubnis des anderen Doppelerfinders gewerbsmäßig herstellen, in den Verkehr bringen, feilhalten oder gebrauchen. Gegenüber Dritten besitzt er nur ein Verbiehtungsrecht, wenn nicht der Dritte sein Benutzungsrecht vom Gebrauchsmusterinhaber selbst, z. B. als dessen Lizenznehmer, herleitet.

3. Nach dem Erlöschen des Gebrauchsmusters fällt die aus § 6 GebrMG folgende Beschränkung des Patentrechtes weg. Der Inhaber des Patentcs hat aber auch jetzt nicht die Befugnis erlangt, die bisherigen Nutzungsrechte des älteren Berechtigten einzuschränken. Der frühere Gebrauchsmusterinhaber besitzt nun ein Vorbenutzungsrecht¹. Umstritten ist, ob er ein Vorbenutzungsrecht auch dann erworben hat, wenn er innerhalb der Laufzeit seines Gebrauchsmusters die Erfindung nicht nutzte oder auch keine Veranstaltungen hierzu traf². Ein Nutzungsrecht wird in der Regel jedoch wegen Mangel der Schutzwürdigkeit des Gebrauchsmusterinhabers entfallen. Auch wenn im Rahmen einer Reform des Vorbenutzungsrechts die Rechtsstellung gerade des Doppelerfinders gestärkt werden sollte³, muß er innerhalb einer gewissen Zeitspanne den ernsthaften Willen äußern und dokumentieren, die Nutzung seiner Erfindung in die Tat umzusetzen. Nach Ablauf der Schutzfrist eines Gebrauchsmusters dürfte aber diese Zeitspanne schon verstrichen sein.

¹RGZ 169, 289 (291, 293); BGH GRUR 67, 477 (482); Benkard, § 6 GebrMG Anm. 4; Busse, § 6 GebrMG Anm. 2 (2 b).

²Verneinend zum Beispiel RGZ 169, 289 (294 ff); Benkard, § 6 GebrMG Anm. 4; bejahend z. B. Buchert, GRUR 1940, 73.

³Vgl. oben unter § 18.

7. Kapitel:

Das Sonderproblem der Arbeitnehmerdoppelerfindung:

§ 27. Verschiedene Fälle der Arbeitnehmerdoppelerfindung und ihre rechtliche Behandlung:

I. Allgemeines:

Doppelerfindungen kommen besonders häufig in Großbetrieben vor, in denen beide Doppelerfinder als Arbeitnehmer angestellt sind¹. In diesem Bereich kollidieren auch die Interessen der beiden angestellten Erfinder öfter als in der sonstigen Patentamtsspraxis, wie es Redies² und Heine³ auf Grund ihrer reichen praktischen Erfahrungen bezeugen. Der Gesetzgeber hat die Behandlung dieses Problems nicht selbst in das Arbeitnehmererfindungsgesetz aufgenommen. Es muß deshalb auf die allgemeinen Grundlagen zurückgegriffen werden, so insbesondere auf das Patent- und Gebrauchsmustergesetz. Als weitere Normen treten das Arbeitnehmererfindungsgesetz und die grundsätzlichen Bestimmungen des Arbeitsrechts hinzu. Für den angestellten Doppelerfinder ist vor allen Dingen die Frage entscheidend, wer im Verhältnis zum Arbeitgeber einen Vergütungsanspruch erhält, wenn der Arbeitgeber die Erfindung unbeschränkt oder beschränkt in Anspruch nimmt (vgl. § 9 ANEG), und wer bei der Anmeldung der Erfindung als Erfinder benannt wird⁴.

¹ Als Erfindungen werden in diesem Zusammenhang nur die sogenannten Dienstervfindungen im Sinne des § 4 ANEG angesehen, nicht die sogenannten freien Erfindungen (vgl. Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, § 14 II, III).

² Redies, GRUR 1937, 416; vgl. auch Vollmer, § 2 Anm. 31 mit Nachweisen; Röpke, Der Arbeitnehmer als Erfinder, S. 16 ff.

³ Heine, Unveröffentlichtes Gutachten über "Die Behandlung etwa gleichzeitiger, jedoch unabhängig voneinander entstandener Erfindungen von Arbeitnehmern des gleichen Betriebes".

⁴ Vgl. auch Schnorr von Carolsfeld, Arbeitsrecht, § 7 F II 2 a.

II. Fallvarianten von Arbeitnehmer-Doppelerfindungen:

Das Problem der Doppelerfindungen durch Arbeitnehmer kann in vielerlei Formen auftreten. Folgende wichtige Varianten sind dabei zu unterscheiden¹:

1. Zwei Arbeitnehmer haben die Erfindung gleichzeitig und unabhängig voneinander gemacht und bringen sie auch gleichzeitig dem Arbeitgeber zur Kenntnis.

2. Sie haben ihre Erfindungen nacheinander fertig gestellt und bringen sie dem Arbeitgeber nacheinander zur Kenntnis, wobei der, der die Erfindung zuerst gemacht hat, sie dem Arbeitgeber zuerst zur Kenntnis bringt.

3. Der eine Arbeitnehmer hat die Erfindung vor dem anderen gemacht, sie aber bewußt oder unbewußt dem Arbeitgeber verschwiegen.

4. Der eine Arbeitnehmer hat seine Erfindung dem Arbeitgeber verschwiegen und zum Patent oder Gebrauchsmuster angemeldet, während der andere Arbeitnehmer seine Erfindung dem Arbeitgeber ordnungsgemäß meldete.

III. Die rechtliche Behandlung der Fall-Varianten:

1. Die innerbetriebliche Priorität:

Stellte bisher im Normalfall der Doppelerfindung beim Wettstreit der Vermögensinteressen beider Doppelerfinder die beim Patentamt eingehende, prioritätsbe gründende Anmeldung die entscheidende Wende dar, so muß bei der Arbeitnehmerdoppelerfindung ein weiteres Prioritätsdatum gefunden werden, das den Gedanken der Priorität unter Doppelerfindern auf die Verhältnisse inner-

halb eines Betriebes, zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, überträgt¹. Diese sogenannte innerbetriebliche Priorität² entscheidet zugunsten oder zu Lasten eines Doppelerfinders, ob ihm oder dem anderen der innerbetriebliche Anspruch auf die Vergütung oder Erfindernennung bei der Patentanmeldung zusteht. Zunächst aber muß untersucht werden, welcher innerbetriebliche Vorgang prioritätsbegründend sein soll: die Entstehung der Erfindung, die Kenntnisaufnahme durch den Arbeitgeber oder die Erfindungsmeldung des Arbeitnehmers³.

Wenn man das Prioritätsdatum in der Regel mit der Entstehung der Erfindung festlegen wollte, würden Schwierigkeiten auftauchen, die Entstehung einwandfrei festzusetzen. Die Konzeption einer Erfindung durch den Erfinder kann ein rein innerer Vorgang sein⁴, den Erfindungsbesitz wird dieser Erfinder schwerlich nachweisen können, wenn er sich nicht auf etwas äußerlich Wahrnehmbares berufen kann⁵. Beispielsweise könnte man die Grundsätze befolgen, die das Patentrecht der Vereinigten Staaten von Nordamerika für den Prioritätsstreit zwischen den Erfindern entwickelt hat. Es wäre dann zu unterscheiden zwischen der Konzeption und der tatsächlichen Ausführung bzw. Verwirklichung des Gedankens. Wer als erster den Erfindungsgedanken konzipiert und auch zuerst ausgeführt hat, wäre dann der für den Arbeitgeber maßgebliche Erfinder. Diese im Grundsatz zwar schlichte Regelung führt, wie es das amerikanische

¹Riemschneider - Barth, S. 100 ff; Vollmer, § 2 Anm. 35; Reimer - Schade - Schippel, § 5 Anm. 25.

²Vollmer, § 2 Anm. 35; Dörner, GRUR 1962, 169.

³Vollmer, § 2 Anm. 36.

⁴Vollmer, § 2 Anm. 36.

⁵Dörner, GRUR 62, 169.

Interference-Verfahren beweist, leider in der Praxis nicht zu einfachen Entscheidungen¹. Da auch die Kenntnisnahme durch den Arbeitgeber einen unbestimmten Zeitpunkt betrifft, somit keinerlei sonderlich geeigneten Anhaltspunkt abgibt, erscheint es ratsam, die firmeninterne Priorität auf den Zeitpunkt der formalen Erfindungsmeldung nach § 5 ANEG zu legen. Hier treten bei der Feststellung keine Schwierigkeiten auf. Eine klare zeitliche Abgrenzung kann erfolgen². Für die möglichen Einzelfälle der Arbeitnehmerdoppelerfindung ergeben sich nunmehr folgende Konsequenzen:

1. Die Behandlung der ersten Fall-Variante:

Der Fall der gleichzeitigen Erfindungsmeldung (Nr. 1) hat vorwiegend theoretische Bedeutung, da er in der Praxis so gut wie nie vorkommen kann. Er muß jedoch erwähnt werden, um das Lösungsprinzip zu veranschaulichen. In einem solchen Fall liegt es nahe, den Gedanken der Erfindergemeinschaft in § 3 Satz 2 PatG analog anzuwenden und beide Erfinder als Miterfinder zu behandeln. Das beide Arbeitnehmer umklammernde Band ist das bestehende Zugehörigkeitsverhältnis zu ihrem Betrieb. Im Rahmen ihrer pflichtmäßig verrichteten Arbeit konzipierten sie eine identische Erfindung, sie sind damit zwar nicht unmittelbare Gemeinschaftserfinder im Sinne des § 3 Satz 2 PatG, es besteht aber auf Grund des gemeinsamen Arbeitsplatzes ein weiteres Gemeinschaftsverhältnis, das es rechtfertigt, auf ihre Rechtsbeziehungen die Vorschriften der Bruchteilsgemeinschaft nach § 741 ff BGB anzuwenden³. Beide Doppelerfinder werden als Miterfinder dem Patentamt genannt, beiden steht, wenn auch nur quotenmäßig, ein Anspruch auf Erfindervergütung zu.

¹Reichel, GRUR 43, 10 f.

²Vollmer, § 2 Anm. 36; Dörner, GRUR 1962, 169; Reimer - Schade - Schippel, § 5 Anm. 4.

³Vollmer, § 2 Anm. 38; Dörner, GRUR 1962, 170.

2. Die Behandlung der zweiten Fall-Variante:

a) Im zweiten Fall hatten die Doppelerfinder zeitlich nacheinander ihre Erfindungsmeldung abgegeben. Nach dem Grundsatz der innerbetrieblichen Priorität erlangt grundsätzlich der Doppelerfinder, der als erster die Erfindungsmeldung vornahm, die Rechtsstellung des für den Betrieb maßgeblichen Erfinders. Er wird beim Patentamt als Erfinder benannt, ihm steht der Vergütungsanspruch zu¹. Der zweite Doppelerfinder besitzt somit keinerlei Ansprüche, es muß dem Arbeitgeber überlassen werden, ob er ihm eine Belohnung zuerkennt, um ihn in seiner weiteren schöpferischen Arbeit zu stärken.

b) Fraglich erscheint, ob von dem Grundsatz der innerbetrieblichen Priorität dann eine Ausnahme zu machen ist, wenn dem Arbeitgeber dieselbe Erfindung kurz hintereinander eingereicht wird. Dörner² lehnt derartige Ausnahmen ab, weil sie einmal nicht vom Gesetz vorgesehen sind, zum anderen auch praktisch schwer durchführbar seien. Die Auffassung Dörners, die immer ein Durchgreifen der firmeninternen Priorität zur Folge hätte, läßt sich mit dem Prioritätssystem des Patentrechts vereinbaren. Gerade die Anmeldepriorität unter Doppelerfindern zeigt, wie im Patentrecht einseitige Interessenfragen zugunsten des ersten Anmelders entschieden werden können. Gegen das starre Durchgreifen der firmeninternen Priorität sprechen jedoch arbeitsrechtliche Grundsätze, die besonders auf die Doppelerfindereigenschaft Rücksicht nehmen können. Der zweite Doppelerfinder kann z. B. gründlicher als der erste gearbeitet haben. Eine strenge Handhabung des Grundsatzes der Priorität

¹Vollmer, § 2 Anm. 38; Riemschneider - Barth, S. 101; Lindenmaier - Lüdecke, § 5 Anm. 2 (S. 79); Reimer - Schade - Schippel, § 5 Anm. 25; Schade, Mitt. 1959, 253 (256).

²Dörner, GRUR 1962, 170.

müßte bei ihm Verbitterung hervorrufen. Sowohl Arbeitslust als auch Arbeitsfriede in einem Betrieb können empfindlich gestört werden, wenn ein Arbeitnehmer in seinem Kollegen vor allem den Konkurrenten erblicken muß¹. Da sowohl die Interessen des Arbeitgebers, wie seine Fürsorgepflicht gegenüber dem zweiten Doppelerfinder, es erfordern, letzterem für seine erfinderische Leistung Anerkennung zu zollen², sollte jeder Doppelerfinder einen angemessenen Teil der Vergütung erhalten, wobei aber dem ersten Erfinder eine entsprechend höhere Quote der gemeinsamen Vergütung zugesprochen werden sollte³. Im Ergebnis ist deshalb Vollmer zuzustimmen, der mehr als Dörner den arbeitsrechtlichen Einschlag des Kollisionsproblems unter Arbeitnehmerdoppelerfindern herausstellt.

c) Stärker sind die patentrechtlichen Grundsätze jedoch dann, wenn der Arbeitgeber die Erfindung des einen Doppelerfinders schon zum Schutzrecht angemeldet hatte, als ihm der andere Arbeitnehmer seine Erfindung vorlegte. Hier äußert sich neben dem Grundsatz der Firmenpriorität auch der der Anmeldepriorität nach § 3 Satz 3 PatG. Es ist jetzt dem Arbeitgeber überlassen, ob er den zu spät gekommenen Arbeitnehmerdoppelerfinder von sich aus eine zusätzliche Belohnung zuerkennt⁴.

¹Redies, GRUR 1937, 416.

²Vgl. zu dem Gedanken der Gleichbehandlung Schnorr von Carolsfeld, Arbeitsrecht, § 7 A I 3 a.

³Vollmer, § 2 Anm. 40.

⁴Vollmer, § 2 Anm. 39.

3. Behandlung der dritten Fall-Variante:

Im dritten Fall, in dem der Doppelerfinder seine Erfindung, die er als erster gemacht hat, bewußt oder unbewußt seinem Arbeitgeber verschweigt, braucht die Tatsache der Ersterfindung nicht zu seinen Gunsten berücksichtigt werden. Nach § 5 ANEG war er verpflichtet, die Erfindung dem Arbeitgeber zu melden¹. Verletzt er bewußt die Verpflichtung, braucht ihm der Arbeitgeber seinerseits auf Grund seiner Fürsorgepflicht keinen innerbetrieblichen Vergütungsausgleich zukommen zu lassen, noch braucht er ihn dann, wenn er die Erfindung des anderen Doppelerfinders in Anspruch genommen hat (§ 6 ANEG), als Erfinder bei der Patentanmeldung zu benennen². Die strenge innerbetriebliche Priorität gelangt voll zur Anwendung. Der zweite Doppelerfinder erhält den Vergütungsanspruch und wird als Erfinder benannt. Auch wenn der erste Erfinder die Erfindung nicht als solche erkannt hat und sie deshalb seinem Arbeitgeber nicht zur Kenntnis brachte, muß er wegen der Prioritätsstellung des anderen Arbeitnehmers in gleicher Weise behandelt werden³. Allerdings wird der Arbeitgeber erwägen, ob er nicht freiwillig eine Belohnung zahlen sollte.

4. Behandlung der vierten Fall-Variante:

Die größten rechtlichen Schwierigkeiten treten in der vierten Fall-Variante auf, bei der einer der beiden Doppelerfinder seine Erfindung eigenmächtig beim Patentamt angemeldet hat. Der treulose Erfinder erwarb durch

¹Vgl. im einzelnen bei Röpke, Der Arbeitnehmer als Erfinder, S. 20 ff.

²Dörner, GRUR 1962, 170, 171; Vollmer, § 2 Anm. 41.

³Vollmer, § 2 Anm. 41; Dörner, GRUR 62, 170.

die Anmeldung die Anmeldepriorität nach § 3 Satz 3 PatG, während der andere Doppelerfinder durch die alleinige Kenntnissgabe an den Arbeitgeber die firmeninterne Priorität erlangt hat. Patentrechtliche Priorität und arbeitsrechtliche Betriebspriorität stehen sich nunmehr gegenüber. Wie das Problem zu lösen ist, hängt entscheidend davon ab, welchem Prioritätsgrundsatz der Vorrang zu geben ist, ob der Grundsatz der Anmeldepriorität stärker ist als der Grundsatz der firmeninternen Priorität.

Die Anmeldung der Erfindung zum Patent ohne vorhergehende Erfindungsmeldung ist ein grober Vertrauensbruch des Arbeitnehmers im Verhältnis zum Arbeitgeber und stellt einen Verstoß gegen die arbeitsrechtliche Treuepflicht dar¹, auf Grund deren alles zu unterlassen ist, was dem Betrieb schadet². Erschwerend kommt hinzu, daß die Diensterfindung nicht das alleinige geistige Eigentum des Erfinders darstellt, sondern in der Regel mit auf der Wechselbeziehung Betrieb-Erfinder beruht. Die Erfindung ist insoweit auch eine Gemeinschaftsleistung, wobei freilich das Primat beim Erfinder liegt. Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, durch das Institut der Inanspruchnahme das Erfinderrecht des Anmelders im jetzigen Stadium sogar dann zu übernehmen, wenn diesem ein Patent schon erteilt worden ist³. Damit ist aber noch nicht die Frage geklärt, wer als Erfinder zu behandeln ist, der A, der die Erfindung seinem Unter-

¹Hueck, Der Treuegedanke im modernen Privatrecht, S. 12 ff; Maus, Handbuch des Arbeitsrechts, IV B 1; Nikisch, Arbeitsrecht, Bd. I, S. 444, 445.

²Nikisch, aaO, S. 444, 445; LAG Mannheim, AP 54, 42; Maus, aaO, S. 3.

³LG Braunschweig, GRUR 1955, 398; Heine - Rebitzki, § 7 Anm. 2.

nehmer pflichtgemäß gemeldet hat, oder der B, der pflichtwidrig die Meldung unterlassen und die Erfindung eigenmächtig zum Patent angemeldet hat. Die Frage muß sich insbesondere mit dem persönlichkeitsrechtlichen Anspruch auf die Erfindernennung befassen, sowie mit den sonstigen Befugnissen, die sich im Verhältnis zum Unternehmer entfalten¹. Aus der Sicht des Unternehmers muß die Erfindungsmeldung des A als erste Erfindungsmeldung gewertet werden, da B seine Erfindung pflichtwidrig überhaupt nicht offenbart hat. B kann sich auch nicht darauf berufen, daß er in Wirklichkeit die Erfindung zuerst vollendet habe. Er muß die dem pflichtgemäß meldenden A zustehende Priorität nach Treu und Glauben gegen sich gelten lassen². Es darf sich auch nicht zugunsten des pflichtsäumigen Arbeitnehmererfinders auswirken, daß er bereits eigennützig zur Patentanmeldung geschritten ist. Der B hat wegen seines Vertrauensbruches seine Erfinderstellung im Verhältnis zum Unternehmer verwirkt³, er scheidet als Berechtigter des Anspruchs auf Vergütung und Erfindernennung aus. Mit der Übernahmeerklärung des Unternehmers gehen alle Rechte an der Dienstleistung auf diesen über (§ 7 Abs. 1 ANEG). Dem A, der im Verhältnis zum Unternehmer der wahre Berechtigte ist, stehen die Ansprüche aus der Erfindung zu. Der Unternehmer kann A nachträglich als Erfinder beim Patentamt benennen. Falls das Patent schon erteilt war, kann auf Antrag die Patentrolle berichtigt werden⁴. Daneben geht bei einer nachträglichen Freigabe des Patentbesitzes die Erfindung auf A über⁵. Im Ergebnis werden auf diese Weise die entgegenstehenden Bestimmungen des Patentrechts von dem Grundsatz der innerbetrieblichen Priorität zurückgedrängt⁶.

¹Riemschneider - Barth, S. 102.

²Riemschneider - Barth, S. 102.

³Vollmer, § 2 Anm. 42; Riemschneider - Barth, S. 102.

⁴Vollmer, § 7 Anm. 7, Anm. 11; Reimer - Schade - Schip-
pel, § 7 Anm. 3.

⁵Riemschneider - Barth, S. 102.

⁶Vollmer, § 2 Anm. 42.

Zusammenfassung:

1. Da die Erfindung als individuelle geistige Leistung einen "irgendwie vorgegebenen oder vorbestimmten Gegenstand" auffindet, somit im Gegensatz zur rein "geistigen Schöpfung" z. B. eines Musikstückes oder eines Bildes, nicht gleichermaßen individuell ist, ist die Person des Erfinders vertretbar und auswechselbar. Auf diese Weise läßt sich das Phänomen der Doppelerfindung erklären.

2. Eine Doppelerfindung liegt nur dann vor, wenn die zu vergleichenden Erfindungen identisch sind. Ausgangspunkt für die Prüfung der Identität von Erfindungen ist der Erfindungsgedanke, der durch die Wechselbeziehung von Aufgabe und Lösungsmittel, aus der die "allgemeine Erfindungsidee" erkennbar wird, geprägt ist. In den Identitätsbereich fallen neben den sog. "glatten Äquivalenten" auch die "nicht glatten Äquivalente". Erst dort, wo in Weiterbildung des Erfindungsgedankens Zusammenhänge erkannt werden, die ein Fachmann, der den Blick nicht nur auf das Selbstverständliche und Naheliegende richtet, nicht ohne erfinderisches Zutun verstehen kann, ist der Identitätsraum zweier Erfindungen gesprengt.

3. Als Folge des Erfindungsaktes erwirbt jeder Doppelerfinder einmal den Erfindungsbesitz. Charakteristischer ist jedoch das ebenfalls mit Vollendung des Erfindungsaktes begründete "allgemeine Erfinderrecht". Der Grund für die Entstehung eines Erfinderrechts in der Person jedes Doppelerfinders ist in der gleichen Einstufung der erfinderischen Leistung beider Erfinder zu sehen, denen nach dem im deutschen Patent-

recht herrschenden "Erfinderprinzip" für das Wirken ihres Geistes, ihres Verstandes - ihrer Persönlichkeit -, Anerkennung zu zollen ist.

4. Allein die Tatsache, daß zwei verschiedene Personen durch das Auffinden der gleichen Erfindungsidee eine identische Erfindung machen, kann nicht die Auffassung stützen, daß zwischen den beiden Doppelerfindern ein rechtliches Band entstehen soll. Insbesondere wird nicht eine Interessengemeinschaft begründet, bei der, um eine Kollision entgegenstehender Interessen zu vermeiden, die beiderseitigen Stellungen gemeinsam ausgerichtet werden.

5. Auf Grund seiner Erfindereigenschaft erwirbt jeder Doppelerfinder einen Anspruch auf ein Patent oder Gebrauchsmuster. Wegen des persönlichkeitsrechtlichen Kerns des Erfinderrechts hat er das Recht, die Achtung seiner Erfinderehre zu verlangen. Das ebenfalls aus dem Persönlichkeitsrecht fließende, sonst jedem Einzelfinder zustehende, unbeschränkte Selbstbestimmungsrecht erhält unter Doppelerfindern jedoch dadurch Schranken, daß notwendigerweise zwei Selbstbestimmungsrechte gleichen Inhalts miteinander kollidieren müssen.

6. Das Persönlichkeitsrecht gibt dem Doppelerfinder im Verhältnis zu Dritten nicht schon die Berechtigung, die Erfindung ausschließlich zu benutzen, da es nur persönliche, ideelle Belange schützen soll. Auf der Verwertungsebene kann der vermögensrechtliche Bestandteil des Erfinderrechts jedoch ebenfalls noch kein Ausschlußrecht begründen. Diesen Umfang nimmt erst das spätere Patent und Gebrauchsmuster ein.

7. Im deutschen Patentrecht gilt primär das "Erfinderprinzip". Unter Doppelerfindern tritt neben das Erfinderprinzip das sog. Anmeldeprinzip. Es soll als Ordnungselement den Wettstreit beider Doppelerfinder um das Patent oder Gebrauchsmuster zugunsten desjenigen entscheiden, der die Anmeldung zuerst vornimmt.

8. Das Anmeldeprinzip unter Doppelerfindern korrespondiert mit dem allgemeinen Verbot von Doppelpatentierungen. Es rechtfertigt sich aus seiner Funktion für das Interesse der Allgemeinheit. Es hält die Erfinder an, ihre Erfindung beschleunigt zu offenbaren, um auf diese Weise Keime zu neuen erfinderischen Fortentwicklungen zugunsten der Allgemeinheit zu legen.

9. Mit der Anmeldung tritt das Erfinderrecht des anmeldenden Doppelerfinders aus dem bloßen Stadium der zivilrechtlichen Anwartschaft heraus und erstarkt zum - durch die Anmeldung verwirklichten - öffentlichrechtlichen Anspruch gegen das Patentamt auf Patenterteilung. Der andere Doppelerfinder verliert dadurch aber noch nicht den Hauptteil seiner persönlichkeitsrechtlichen Befugnisse. Nur sein Bestimmungsrecht über das Schicksal der Erfindung ist eingeschränkt worden. Weitgehendere Auswirkungen zeigt die Anmeldung jedoch auf der verwertrungsrechtlichen Seite des Erfinderrechts des Nichtanmelders. So wird insbesondere der Anspruch auf das Patent beeinträchtigt. Dieser Teil des Erfinderrechts kann sich wegen der Anmeldepriorität des anderen Doppelerfinders im Augenblick nicht in Richtung auf das technische Schutzrecht fortentwickeln. Dennoch erlischt er nicht. Im Falle der Zurückweisung der Anmeldung durch das Patentamt kann das Erfinderrecht des Nichtanmelders wieder zum Zuge kommen.

10. Einschneidende Wirkung für die Rechtstellung des Doppelerfinders äußert die durch das Vorabgesetz eingeführte Offenlegung der Anmeldeakten, die mit einem einstweiligen Schutz nach § 24 Abs. 5 PatG für den Anmelder verbunden ist. Der dort geregelte Entschädigungsanspruch macht grundsätzlich auch nicht vor einem Doppelerfinder halt. Dogmatisch bedeutet die Regelung des § 24 Abs. 5 eine Durchbrechung der bisherigen scharfen Trennung zwischen den Schutzgegenständen, die dem Erfinder- und Patentrecht zugrunde liegen. Das Erfinderrecht, das sich bisher nur auf den Erfindungsgedanken bezog, entwickelt sich in seinem Schutzgegenstand durch die Offenlegung schon in Richtung auf die Erfindungsidee fort, obwohl die Idee endgültig erst durch das Patent geschützt sein soll. Die Offenlegung bewirkt auf diese Weise schon im Vorstadium der Erfinderrechte eine wesentliche Veränderung der Gleichartigkeit der Rechtspositionen zweier Doppelerfinder. Immerhin bewegt sich die neue Regelung konsequent innerhalb der bisher im Patentrecht eingeschlagenen Methode, den einen Erfinder zu begünstigen, dafür den anderen zu benachteiligen, ein Prinzip, das bei der Anmeldung beginnt und bei der Patenterteilung endet.

Bei einer Zurückweisung der Anmeldung nach erfolgter Offenlegung kann der andere Doppelerfinder, obwohl sein Erfinderrecht grundsätzlich wieder zum Zuge kommen könnte, kein Patent mehr erwerben, da die Offenlegung neuheitsschädliche Wirkungen im Sinne des § 2 PatG entfaltet.

11. Möglicherweise legen zwei Doppelerfinder ihre Erfindung zusammen und machen sie zum Gegenstand einer gemeinsamen Anmeldung. Zwischen ihnen entsteht in der Regel eine Bruchteilsgemeinschaft nach §§ 741 ff BGB.

Auf Grund besonderer Absprachen kann jedoch auch die Begründung eines Gesellschaftsverhältnisses gewollt sein.

12. Ausnahmsweise wird das Verbot der Doppelpatentierung durchbrochen, wenn die Anmeldungen der Doppelerfinder prioritätsgleich sind. Das Patentgesetz sieht für einen derartigen Fall keine Regelungen vor. Unter Zugrundelegung des Erfinderprinzips ist es deshalb am gerechtesten, beiden Erfindern je ein Patent zu erteilen. Im Verhältnis untereinander treten dann die Wirkungen des Patentbesitzes als Ausschließlichkeitsrecht folgerichtig nicht ein. Im Verhältnis zu Dritten ist jedoch jeder patentinnehabende Doppelerfinder voll berechtigt, seinen Patentschutz durchzusetzen.

13. Von der Bekanntmachung an erreicht der anmeldende Doppelerfinder eine dem Patentschutz entsprechende vorläufige Rechtsstellung. Mit der Stärkung der Rechtsstellung des Anmelders korrespondiert eine weitere Schwächung der Rechtsstellung des nicht anmeldenden Doppelerfinders. Auf verwertungsrechtlicher Ebene des Erfinderrechts sind seine Möglichkeiten, seine Rechte als vermögenswerte Position im Verhältnis zu Dritten zu verwerten, weiter gesunken.

Der Anmelder kann von der Bekanntmachung der Anmeldung an den anderen Doppelerfinder von der Nutzung der Erfindung ausschließen, mag dieser auch noch so viel Zeit, Kapital, Geist, Mühe und Arbeit für die Erfindung investiert haben.

Der Gesetzgeber räumt jedoch dem Doppelerfinder, der zum Zeitpunkt der Anmeldung die Erfindung schon in Benutzung genommen oder Veranstaltungen hierzu getroffen hatte, ein sogenanntes Vor- und Weiterbenutzungsrecht

ein. Anknüpfungspunkt für das Vorbenutzungsrecht des Doppelerfinders ist jedoch nicht seine Erfindereigenschaft, sondern der ausgeübte Besitzstand.

14. Im Zuge einer großen Patentrechtsreform sollte dem Doppelerfinder auf Grund der Tatsache, daß er allein schon für die Erfindung in der Regel Mühe, Geist, Zeit und Kapital aufwenden mußte, ein Vorbenutzungsrecht wegen seiner Erfindereigenschaft eingeräumt werden. Praktische Beweisschwierigkeiten, wie Nachweis einer Doppelerfindung, sind dem vorbenutzenden Doppelerfinder aufzubürden, der dafür geeignete Vorsorge zu treffen hat.

15. Das Vorbenutzungsrecht des Doppelerfinders reicht soweit wie der vorbenutzte Erfindungsgedanke. Grenzen werden der Nutzung nur dort gesetzt, wo verbesserte oder zweckmäßigere Ausführungsformen der Erfindung sich erst aus der Bekanntmachung der Anmeldung offenbaren. Auch die einmal gewählte Benutzungsart kann in Härtefällen vom vorbenutzenden Doppelerfinder geändert werden.

Sein Vorbenutzungsrecht kann der Doppelerfinder im Verhältnis zum patentinnehabenden Doppelerfinder als Einrederecht geltend machen. Er hat jedoch auch die Möglichkeit, im Wege einer Unterlassungs- und Schadensersatzklage vorzugehen, wenn ihm sein Vorbenutzungsrecht bestritten wird und er dadurch einen Schaden erlitten hat. Die Beweislast für das Entstehen eines Vorbenutzungsrechts trägt er nach allgemeinen Grundsätzen.

Im Verhältnis zu Dritten gibt das Vorbenutzungsrecht keine Abwehrbefugnisse. Auch im rechtsgeschäftlichen Verkehr ist seine Verkehrsfähigkeit stark ein-

geschränkt. Eine Übertragung kann nur zusammen mit dem Betrieb des vorbenutzenden Doppelerfinders erfolgen. Übertragungen und Lizenzen zur Vervielfältigung von Vorbenutzungsrechten sind ausgeschlossen, in gleicher Weise Betriebsteilungen aus demselben Zweck. Ebenso ist eine Pfändung oder Verpfändung nicht möglich. Nur im Rahmen eines Konkursverfahrens fällt ein Vorbenutzungsrecht zusammen mit dem Betrieb des Doppelerfinders in die Konkursmasse.

16. Zieht der anmeldende Doppelerfinder nach der Bekanntmachung seine Anmeldung zurück, verzichtet er auf seine Priorität im Verhältnis zum anderen Doppelerfinder. Dessen bisher gehinderte und gehemmte Rechtsstellung könnte auch jetzt grundsätzlich wieder zum Zuge kommen. Dennoch ist ein Erwerb des Schutzrechtes nicht mehr möglich, da die ausgelegten Unterlagen der Patentanmeldung eine neuheitsschädliche Wirkung im Sinne des § 2 PatG bewirken.

17. Mit der Patenterteilung ist das Schicksal des Wettstreits zwischen den beiden Doppelerfindern endgültig entschieden. Der Anmelder ist alleiniger Inhaber eines Ausschließlichkeitsrechtes. Für den Nichtanmelder ist der Anspruch auf das Patent erloschen. Er kann aber möglicherweise ein Vorbenutzungsrecht für sich in Anspruch nehmen. Auf persönlichkeitsrechtlicher Ebene verbleibt ihm in erster Linie der Anspruch auf Anerkennung und Achtung seiner Erfindereigenschaft. Auch bei einem nachträglichen Erlöschen des Patentes kann er mit einer erneuten Anmeldung nicht mehr ein Schutzrecht erlangen. Das auf Grund der prioritätsälteren Anmeldung erteilte Patent ist nach § 4 Abs. 2 PatG ein Patenthindernis. Zudem würde auch die ausgelegte Patentschrift einen neuheitsschädlichen Umstand darstellen.

18. Wird versehentlich dem prioritätsjüngeren Doppelerfinder ein Patent oder Gebrauchsmuster erteilt, nachdem schon der erste Doppelerfinder ein Patentrecht besitzt, steht dem letzteren die Möglichkeit offen, im Wege der Nichtigkeitsklage (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 PatG) gegen die erneute Patenterteilung vorzugehen. Gegen eine erneute Gebrauchsmustereintragung kann er nach §§ 7, 8 GebrMG seinen Lösungsanspruch durchsetzen.

Besitzt der erste Doppelerfinder ein älteres Gebrauchsmuster und wird nunmehr für den 2. Doppelerfinder ein Patent erteilt, dann darf letzterer die Verwertung seines Patenten nur mit Erlaubnis des Gebrauchsmusterinhabers ausüben. Nach Ablauf der Schutzdauer des Gebrauchsmusters tritt voller Patentschutz ein. Der frühere Gebrauchsmusterinhaber wird jedoch in der Regel auf Grund seines ausgeübten Besitzstandes ein Vorbenutzungsrecht besitzen.

19. Sonderproblem innerhalb der Doppelerfindung ist die sog. Arbeitnehmerdoppelerfindung. Ihre rechtliche Behandlung richtet sich nicht nur nach dem Patent- und Gebrauchsmusterrecht. Als weitere Normen treten das Arbeitnehmererfindungsgesetz und die Prinzipien des Arbeitsrechts hinzu.

Unter Arbeitnehmerdoppelerfindern gibt die sog. "innerbetriebliche Priorität" den entscheidenden Ausschlag zugunsten oder zu Lasten eines Doppelerfinders. Wer als erster die formale Erfindungsmeldung vorgenommen hat, soll den Anspruch auf Erfindernennung und den Anspruch auf die Erfindervergütung erhalten. Ausnahmen ergeben sich auf Grund der besonderen Eigenart des Arbeitsverhältnisses, insbesondere der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, z. B. dann, wenn die Erfindungsmeldungen kurz

hintereinander erfolgen. Der Vergütungsanspruch wird dann in der Regel quotenmäßig geteilt, wobei derjenige, der die erste Erfindungsmeldung vorgenommen hat, eine höhere Quote erhält.

Bei gleichzeitiger Kenntnissgabe an den Arbeitgeber sind beide Doppelerfinder Berechtigte einer Bruchteilsgemeinschaft. Das sie umklammernde Band stellt der gemeinsame Arbeitsplatz dar.

Eine Patentanmeldung durch einen Doppelerfinder, der pflichtwidrig seinem Arbeitgeber nicht die Erfindung meldet, hindert nicht den Vergütungsanspruch und den Anspruch auf die Erfindernennung des sich treumäßig verhaltenden Doppelerfinders, der seine Erfindung dem Arbeitgeber ordnungsgemäß meldet. Hier zeigt es sich, daß die starren patentrechtlichen Prioritätsgrundsätze manchmal spezifisch arbeitsrechtlichen Maßstäben weichen müssen.

L e b e n s l a u f

Als Sohn des Prokuristen Johannes Kirchner und seiner Ehefrau Katharina Kirchner, geb. Schrickner, wurde ich am 4. März 1944 in Marktredwitz geboren. Die Schulausbildung führte mich über die Volksschule zur Oberrealschule in Wunsiedel, an der ich im Sommer 1963 das Abitur ablegte. Im Anschluß daran begann ich an der Freien Universität in Berlin das Studium der Rechtswissenschaft. Nach 3 Semestern an der dortigen Juristischen Fakultät setzte ich im Sommersemester 1965 mein Studium an der Universität Erlangen-Nürnberg fort. Nach dem siebten Semester legte ich im Sommer 1967 die erste juristische Staatsprüfung ab.

Seit September 1967 befinde ich mich als Referendar im Vorbereitungsdienst für das zweite juristische Staatsexamen. Daneben bin ich an der Juristischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg als Assistent tätig.

